

**REPÚBLICA DE PANAMÁ
ASAMBLEA NACIONAL
LEGISPAN
LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**

Tipo de Norma: LEY

Número: 61

Referencia:

Año: 2012

Fecha(dd-mm-aaaa): 05-10-2012

Título: QUE REFORMA LA LEY 35 DE 1996, POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Dictada por: ASAMBLEA NACIONAL

Gaceta Oficial: 27136

Publicada el: 05-10-2012

Rama del Derecho: DER. CIVIL, DER. INDUSTRIAL Y DE MINAS, DER. COMERCIAL, DER. ADMINISTRATIVO

Palabras Claves: Propiedad industrial, Marcas y patentes, Código de Comercio, Tasa y tarifas, Régimen fiscal, Sanciones, Código Administrativo

Páginas: 49

Tamaño en Mb: 2.630

Rollo: 597

Posición: 1849

LEY 61
De 5 de octubre de 2012

**Que reforma la Ley 35 de 1996, Por la cual se dictan disposiciones
sobre la Propiedad Industrial**

LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA:

Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto proteger las invenciones, los modelos de utilidad, los modelos y dibujos industriales, los secretos industriales y comerciales, las marcas de producto y servicio, las marcas colectivas y de garantía, las indicaciones geográficas, las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen, los nombres comerciales y las expresiones y señales de propaganda.

Artículo 2. Se adiciona el Capítulo II, contentivo de los artículos 2-A y 2-B, al Título I de la Ley 35 de 1996, así:

**Capítulo II
Registro de Poderes**

Artículo 2-A. Se crea en la DIGERPI el Registro de Poderes para actuar en asuntos de competencia de la Propiedad Industrial.

Artículo 2-B. Una vez inscrito el poder en el Registro de Poderes, bastará para cualquier actuación ante la DIGERPI señalar los datos de inscripción del poder. No se considerará la utilización del Registro de Poderes como condición previa para realizar trámites ante la DIGERPI.

Artículo 3. Se adiciona el Capítulo III, contentivo de los artículos 2-C, 2-D, 2-E, 2-F y 2-G, al Título I de la Ley 35 de 1996, así:

**Capítulo III
Utilización de Medios Electrónicos o Telemáticos**

Artículo 2-C. Los trámites administrativos ante la DIGERPI podrán llevarse a cabo mediante la utilización de medios electrónicos o telemáticos disponibles o por conocer.

Todo lo relacionado con la utilización de medios electrónicos o telemáticos se regirá por la legislación vigente.

Para tales efectos, la DIGERPI determinará las condiciones generales, requisitos y características técnicas necesarias.



Artículo 2-D. La presentación y recepción de solicitudes, peticiones o la concesión de los derechos estarán sujetas a los procedimientos y horarios que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 2-E. Los expedientes podrán consultarse y permanecerán en los archivos de la DIGERPI durante la vigencia de los derechos de Propiedad Industrial.

En el caso de expedientes en soporte de papel cancelados o negados o caducados o solicitudes abandonadas, los mismos se conservarán en la DIGERPI por un periodo de cinco años, contado a partir del día siguiente de la fecha en que quedó ejecutoriada la resolución que ordenó la cancelación o negó el registro o se consideró abandonada la solicitud o la fecha en que se consideró no presentada la solicitud o que caducó el derecho.

Vencido el plazo anterior, serán enviados a la Dirección Nacional de Archivo Nacional del Registro Público.

A fin de facilitar la custodia, consulta y expedición de reproducciones autenticadas y certificaciones, la DIGERPI establecerá un fondo documental electrónico mediante el cual se almacenarán los documentos que reposan en los expedientes y archivos de papel bajo su custodia.

Los documentos almacenados de esta manera, sus reproducciones debidamente autenticadas y certificaciones tendrán el mismo valor jurídico que los documentos originales, serán admisibles como medio de prueba y tendrán la misma fuerza probatoria otorgada a los documentos en el Libro Segundo, Procedimiento Civil, del Código Judicial.

Artículo 2-F. Para los efectos de notificaciones y/o avisos, y de los recursos administrativos, cuando el usuario haya utilizado los medios electrónicos o telemáticos a que se refiere este Capítulo, los mismos deberán hacerse conforme a lo establecido en los artículos 162 y 163 de esta Ley.

Artículo 2-G. La DIGERPI hará uso de firmas digitalizadas o cualquier otro medio análogo en su ámbito interno y en su relación con los usuarios externos. El ministro de Comercio e Industrias, mediante resolución administrativa, autorizará al director y a los jefes de departamentos el uso de la firma manuscrita digitalizada o cualquier otro medio análogo.

La firma manuscrita digitalizada o cualquier otro medio análogo que se utilice tendrá el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel.



Artículo 4. El artículo 11 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 11. Se entiende por invención toda idea aplicable en la práctica para la solución de un problema técnico determinado. Una invención puede ser un producto y/o un procedimiento. La invención de un producto comprende, entre otros, cualquier sustancia, composición o material, y cualquier artículo, aparato, máquina, equipo, mecanismo, dispositivo u otro objeto o resultado tangible, así como cualquiera de sus partes. Una invención de un procedimiento comprende, entre otros, cualquier método, sistema o secuencia de etapas conducentes a la fabricación o a la obtención de un producto o de un resultado.

Artículo 5. El artículo 14 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 14. No se considerarán invenciones patentables para los efectos de esta Ley, entre otros:

1. Los principios teóricos o científicos;
2. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido;
3. Los planes y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o principios económicos o de negocios;
4. Los programas de ordenadores *per se*;
5. Las formas de presentación de información;
6. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;
7. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico, aplicables al cuerpo humano, y los relativos a animales. Esta disposición no se aplicará a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos;
8. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezcla de productos conocidos, la variación en su forma, dimensiones o materiales, salvo que realmente se pueda comprobar que cumple los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

Artículo 6. Se adiciona el artículo 14-A al Capítulo II del Título II de la Ley 35 de 1996, así:

Artículo 14-A. No son patentables las invenciones cuya explotación comercial debe impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga solo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.



Artículo 7. El artículo 15 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 15. Se exceptúan de patentabilidad las siguientes invenciones que se refieren a materia viva:

1. Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;
2. Las especies vegetales y las especies y razas animales;
3. El material biológico tal como se encuentra en la naturaleza;
4. La materia viva que compone el cuerpo humano;
5. Las variedades vegetales.

Artículo 8. El artículo 17 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 17. Una invención se considera susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad, de manera específica, sustancial y creíble. Para estos efectos, la expresión industria se entiende en su más amplio sentido e incluye, entre otros, la artesanía, agricultura, minería, pesca y los servicios.

Artículo 9. El artículo 19 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 19. El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

1. Un tercero que, en el ámbito privado, realice actos relacionados con la invención patentada a escala no comercial, con fines experimentales, de investigación científica o de enseñanza y con una finalidad no comercial;
2. Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que el producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio en cualquier país;
3. Un tercero que use la materia protegida por la patente solo con el fin de generar la información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación para comercializar un producto farmacéutico o químico agrícola en Panamá.

Cualquier producto producido en virtud del párrafo anterior podrá ser fabricado, utilizado, vendido, ofrecido para venta o importado en territorio nacional para la generación de información, solo con el fin de cumplir con los requerimientos de aprobación para comercializar el producto una vez que venza el periodo de vigencia de la patente. Así mismo, el producto podrá ser exportado solo para propósitos de cumplir con los requisitos de aprobación de comercialización en Panamá.



Artículo 10. El artículo 20 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 20. La patente tendrá una vigencia de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, sujeta al pago de los derechos que señale la ley.

La DIGERPI extenderá el plazo de protección a patentes no farmacéuticas a que se refiere este artículo por retrasos en el otorgamiento de la patente atribuibles a ella.

Artículo 11. Se adicionan al Capítulo II del Título II de la Ley 35 de 1996 los artículos 20-A, 20-B, 20-C y 20-D, así:

Artículo 20-A. A solicitud del titular de la patente y dentro de los seis meses de otorgada una patente, la DIGERPI otorgará el término de protección suplementaria, siempre que hubiera existido demora administrativa irrazonable en el otorgamiento de la patente.

Cuando el plazo en el otorgamiento hubiese sido superior a cinco años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud, o superior a tres años, contado a partir de la fecha que corresponda a la solicitud de examen de fondo, cualquiera de ellos que sea posterior, constituirá una demora administrativa irrazonable.

En estos casos se otorgará la protección suplementaria por el periodo acreditado como demora administrativa irrazonable, a razón de un día por cada día de retraso por los primeros cinco años. La demora administrativa irrazonable de los años subsiguientes será compensada a razón de un día por cada dos días de retraso.

El monto total de la protección suplementaria así otorgada no superará los siete años y seis meses.

Artículo 20-B. No constituyen demoras administrativas irrazonables las acciones u omisiones del solicitante.

Artículo 20-C. La solicitud de protección suplementaria será presentada ante la DIGERPI, que resolverá sobre la existencia de demoras administrativas irrazonables. La resolución que así lo declare tendrá como efecto la ampliación del plazo de protección, el mantenimiento de los derechos derivados de la patente y no dará origen a responsabilidad de ninguna especie para el Estado.

Artículo 20-D. El término de protección suplementaria deberá ser anotado al margen del registro respectivo, previo pago de una tasa por cada año o fracción de año de protección adicional. El pago solo se podrá efectuar dentro de los seis meses que preceden al vencimiento del plazo original de vigencia de la patente, sin el cual no se tendrá la protección establecida en este Capítulo.



Artículo 12. El artículo 22 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 22. La explotación de la invención patentada consiste en la utilización del proceso patentado, en la fabricación y distribución, o en la fabricación y comercialización del producto patentado, o en la simple comercialización, efectuadas en el comercio nacional por el titular de la patente. La importación del producto patentado y su posterior distribución en la República de Panamá constituirá una explotación de la invención para efectos de esta Ley.

Artículo 13. El artículo 29 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 29. Para obtener una patente debe presentarse, a través de abogado, una solicitud de patente en un formulario que para tal efecto suministrará la DIGERPI, acompañada de una descripción, una o más reivindicaciones, los dibujos correspondientes, un resumen, un poder, la designación de un domicilio en la República de Panamá para los solicitantes con domicilio en el extranjero, para efectos de las notificaciones administrativas o judiciales, así como del comprobante de haber pagado la tasa y el derecho de presentación establecidos.

La solicitud debe indicar el nombre y la dirección del solicitante, el nombre del inventor, el nombre y la dirección del mandatario y el nombre de la invención.

El solicitante de una patente de invención puede ser persona natural o jurídica. Si el solicitante no es el inventor, la solicitud deberá acompañarse del convenio de cesión respectivo, o de cualquier otro documento que justifique debidamente el derecho del solicitante a obtener la patente.

La solicitud se podrá presentar a través de gestión oficiosa, para lo cual se consignará una fianza mediante un certificado de garantía por la suma que se establezca reglamentariamente, acompañado del formulario que al efecto proporcione la DIGERPI. La fianza consignada será devuelta al presentarse los documentos para lo cual se concede el término de dos meses, prorrogable de manera automática por dos mes adicionales a petición del solicitante antes del vencimiento del término inicial. En caso contrario, la fianza ingresará al Tesoro Nacional, y la solicitud se tendrá como no presentada y se ordenará el archivo del expediente.

Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERPI según se establece en esta Ley, no se requerirá que se presente el poder, solo se hará referencia del mismo en la solicitud.

Artículo 14. El artículo 30 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 30. La descripción consiste en divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa, a efecto de poder evaluarla y que una persona versada en la materia



técnica correspondiente pueda ejecutarla sin experimentación indebida, a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Asimismo, se considerará que una invención se encuentra suficientemente divulgada, cuando dicha descripción le indique razonablemente a una persona versada en la materia técnica correspondiente, que el solicitante estuvo en posesión de la invención a la fecha de presentación de la solicitud de patente; entendiéndose que la posesión implica que el solicitante era capaz de llevar a la práctica el invento.

La descripción indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

1. El sector tecnología al que se refiere o al cual se aplica la invención;
2. La tecnología anterior conocida por el solicitante que pueda considerarse útil para la comprensión y el examen de la invención, así como las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
3. La descripción de la invención, en términos que permitan comprender el problema técnico y la solución aportada por la invención, así como exponer las ventajas de esta con respecto a la tecnología anterior;
4. La descripción de los dibujos, de haberlos;
5. La descripción, de la mejor manera conocida por el solicitante, para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias de los dibujos;
6. La manera en que la invención puede ser producida o utilizada en alguna actividad, salvo cuando ello resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

Artículo 15. El artículo 35 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 35. Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la de su recepción por la DIGERPI, siempre que al tiempo de recibirse hubiera contenido al menos:

1. La identificación del solicitante y su domicilio. Y para los solicitantes con domicilio en el extranjero, la designación de un domicilio en la República de Panamá para efectos de las notificaciones administrativas y judiciales que guarden relación con la patente;
2. Un documento que, a primera vista, ofrezca una descripción de la invención;
3. Un documento que, a primera vista, contenga una o más reivindicaciones, y
4. El comprobante del pago de la tasa y del derecho de presentación establecidos.

De omitirse alguno de los requisitos indicados en este artículo, o presentada la documentación en un idioma distinto al oficial, la DIGERPI notificará al solicitante para que subsane la omisión dentro del plazo de dos meses contado a partir del día siguiente de la fecha de la notificación, prorrogable por dos meses de manera automática previo el pago de la tasa correspondiente. Satisfecha la omisión, se tendrá como fecha de



presentación de la solicitud la fecha de recepción de la misma; en caso contrario, la solicitud se considerará como no presentada y se archivará.

El solicitante previo el pago de la tasa aplicable podrá, sin el requerimiento de la DIGERPI y por una sola vez durante el trámite, presentar enmiendas, correcciones y observaciones a su solicitud, sin que ello constituya una ampliación a la protección solicitada.

Artículo 16. El artículo 36 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 36. Cuando se solicite una patente ya presentada en otro u otros países u organismo internacional, se reconocerá como fecha de prioridad la del país u organismo en que se presentó primero. Para ese fin, deberá haberse presentado la solicitud respectiva en la República de Panamá, dentro de los plazos que determinan los convenios o tratados internacionales ratificados por Panamá.

Los solicitantes de patentes ya solicitadas en el extranjero conforme al párrafo anterior podrán presentar el resultado de la búsqueda y examen practicado por la oficina extranjera cuando proceda.

Artículo 17. El artículo 45 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 45. Una vez recibida la solicitud, la DIGERPI realizará un examen de forma de la documentación conforme a lo dispuesto en los artículos de esta Ley, y podrá requerir que se precise o aclare lo que considere necesario, o que se subsanen sus omisiones. Igualmente, examinará si el objeto de la solicitud de patente reúne el requisito que la invención sea susceptible de aplicación industrial. Los exámenes de novedad y actividad inventiva se realizarán con el examen de fondo previsto en el artículo 52 de esta Ley.

De no cumplir el solicitante con el requerimiento que le haga la DIGERPI de subsanar las deficiencias de la solicitud en un plazo de seis meses, prorrogable por seis meses adicionales a petición del solicitante previo el pago de la tasa correspondiente, se considerará abandonada la solicitud y se ordenará su archivo. Los documentos que se presenten por ningún motivo contendrán reivindicaciones adicionales con mayor alcance que lo que se sustenta en la solicitud original, ya que en este caso será necesaria una nueva solicitud.

Artículo 18. El artículo 51 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 51. Una vez publicada la solicitud en el BORPI, cualquier persona podrá formular observaciones razonadas y documentadas, que se consideren útiles para determinar si procede o no la solicitud de patente a la DIGERPI, a partir del día siguiente



de la fecha de publicación de la solicitud de patente en el BORPI hasta dos meses después de la publicación del informe sobre el estado de la técnica.

Vencido el término anterior y en el evento de que existan observaciones, la DIGERPI informará al solicitante mediante aviso la presentación de dichas observaciones, quien a su vez tendrá un plazo de dos meses para que modifique o no su solicitud.

Estas observaciones no constituyen un procedimiento contencioso, y la persona que las haga no pasará por ello a ser parte en el procedimiento de concesión de patente.

Artículo 19. El artículo 52 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 52. Una vez publicada la solicitud de patente y el informe sobre el estado de la técnica y tomando en consideración el contenido de este último y de las observaciones formuladas por terceros a que se refiere el artículo anterior, el solicitante deberá solicitar el examen de fondo a la DIGERPI. Se le permite al solicitante realizar esta petición desde el momento de la solicitud de registro de la patente y hasta dos meses después de la notificación de las observaciones de terceros a que se refiere el artículo 51. La DIGERPI hará el examen de fondo de la invención para determinar si se satisfacen los requisitos establecidos en los artículos 10, 14, 15, 30 y 39 de esta Ley.

Para realizar los exámenes de fondo, la DIGERPI podrá solicitar el apoyo técnico de organismos e instituciones nacionales y extranjeras especializadas, así como aceptar o requerir del solicitante, si fuese el caso, el resultado del examen de fondo o su equivalente realizado por oficinas extranjeras de patentes.

La DIGERPI para evaluar la patentabilidad de la solicitud podrá aceptar los informes de búsqueda internacional realizados a la solicitud de patente.

En el evento de que la DIGERPI formule observaciones al informe sobre el estado de la técnica o cualquiera otra observación, el solicitante tendrá un plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente a la fecha de notificación que haga la DIGERPI, para hacer las aclaraciones necesarias o modificaciones a las reivindicaciones.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser prorrogable de manera automática por seis meses adicionales si se solicita a la DIGERPI antes del vencimiento del término de los seis meses que inicialmente se conceden, previo el pago de una tasa.

Cuando la DIGERPI compruebe que se han cumplido los requisitos de patentabilidad, efectuado el pago de los derechos y tasas correspondientes y demás condiciones previstos por esta Ley y su Reglamento, procederá a conceder la patente solicitada, de lo contrario, se procederá al rechazo de la solicitud de patente y se ordenará el archivo del expediente. Cuando el incumplimiento se refiera al pago de los derechos y tasas, la DIGERPI procederá a declarar abandonada la solicitud de patente y ordenará su archivo.



Artículo 20. Se modifica la denominación del Capítulo V del Título II de la Ley 35 de 1996, así:

Capítulo V
Tramitación de las Solicitudes Internacionales de Patentes
de Invenciones o de Modelos de Utilidad

Artículo 21. Se adicionan al Capítulo V del Título II de la Ley 35 de 1996 los artículos 52-A, 52-B, 52-C, 52-D, 52-E, 52-F y 52-G, así:

Artículo 52-A. Una solicitud internacional corresponde a una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad presentada conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979.

Artículo 52-B. La DIGERPI será la Oficina receptora en la República de Panamá para la presentación de solicitudes internacionales conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), respecto a solicitudes de nacionales o de residentes en Panamá.

Las solicitudes internacionales deberán presentarse en Panamá en idioma español y pagar las tasas señaladas en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Asimismo, la DIGERPI actuará en calidad de Oficina designada y/o elegida cuando Panamá se haya designado o elegido como Estado, con el objeto de obtener un registro de una patente de invención o de un modelo de utilidad, en fase nacional, del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Artículo 52-C. La solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad deberá presentarse en Panamá, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, antes del vencimiento del plazo de treinta meses contado desde la fecha de prioridad. Si la solicitud internacional no reivindica ninguna prioridad, se podrá presentar ante la DIGERPI hasta antes del vencimiento del plazo de treinta meses contado desde la fecha de presentación internacional.

Artículo 52-D. Para iniciar la tramitación de una solicitud internacional, en fase nacional, sin perjuicio de los demás requisitos que exija esta Ley, el solicitante deberá:

- a) Presentar una traducción al idioma español de la solicitud internacional, en caso de que esta no se hubiera presentado en este idioma, y de todas las modificaciones ocurridas durante la fase internacional, junto al formulario habilitado para tal efecto, y



- b) Pagar la tasa establecida en esta Ley para la presentación de la solicitud y las demás tasas que fije la DIGERPI, de acuerdo con lo establecido por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Artículo 52-E. La solicitud de patente de invención o de modelos de utilidad que se presenten en Panamá, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, se regirán en cuanto a sus aspectos sustantivos, por las disposiciones de la presente Ley y su reglamento.

Artículo 52-F. El plazo de concesión para las patentes de invención y para los modelos de utilidad presentados en Panamá, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, se contará desde la fecha de la presentación de la solicitud internacional correspondiente.

Artículo 52-G. La DIGERPI tramitará las solicitudes internacionales según las disposiciones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, su Reglamento y las Instrucciones Administrativas de ese Reglamento, y las disposiciones de esta Ley. En caso de conflicto, prevalecerán las disposiciones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, su Reglamento y las Instrucciones Administrativas de ese Reglamento.

Artículo 22. Se modifica la numeración del Capítulo V del Título II de la Ley 35 de 1996, así:

Capítulo VI
Licencias y Transferencias de Derechos

Artículo 23. El artículo 55 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 55. Los derechos dimanantes de una solicitud de patente o modelo de utilidad o modelo y dibujo industrial, o de su registro, o concesión de patente, podrán cederse o transferirse, total o parcialmente, en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Para que la cesión o transferencia de derechos pueda producir efectos frente a terceros deberá inscribirse en la DIGERPI.

Para los efectos de la presente Ley, las patentes, los modelos de utilidad o modelos y dibujos industriales tendrán la consideración de bienes muebles, y los derechos conferidos por las mismas podrán darse en garantía, usufructo o ser gravados bajo cualquier forma que establezca la legislación común, así como ser objeto de secuestro, embargos u otras medidas judiciales que resulten del procedimiento de ejecución. Dichos actos jurídicos solo podrán oponerse frente a terceros una vez inscritos.

La DIGERPI deberá realizar la anotación correspondiente de estos actos.



Artículo 24. El artículo 56 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 56. La explotación de una patente o registro podrá concederse mediante convenios, licencias voluntarias o no voluntarias. La licencia será inscrita en la DIGERPI para que pueda producir efecto sobre terceros.

Artículo 25. Se adicionan al Capítulo VI del Título II de la Ley 35 de 1996 los artículos 58-A, 58-B, 58-C, 58-D, 58-E, 58-F, 58-G, 58-H, 58-I y 58-J, así:

Artículo 58-A. La concesión de una solicitud de licencia no voluntaria procederá, en función de sus circunstancias propias, y sujeta a las disposiciones de este artículo, en los siguientes casos:

1. Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de los tribunales competentes, luego de recibir la solicitud de un tercero.
2. Cuando por razones de uso público no comercial, o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, incluyendo salud pública y seguridad nacional, declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias. Corresponderá al ministro de Comercio e Industrias establecer los términos de la licencia no voluntaria bajo esta causal y notificar al titular de la patente en cuanto sea razonablemente posible.
3. Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior, de acuerdo con una decisión final o debidamente ejecutoriada proferida por los tribunales competentes luego de recibir la solicitud de un tercero. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:
 - a. La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.
 - b. La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior solo podrá transferirse con la patente posterior.
 - c. El titular de la patente anterior tendrá derecho a obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Artículo 58-B. El titular de un derecho de patente afectado por la decisión de los tribunales de otorgar una licencia involuntaria, con base en los numerales 1 o 3 del artículo anterior, tendrá derecho a recurrir la validez legal de esta decisión frente a una



instancia judicial superior. Nada impedirá que la República de Panamá tome medidas para proteger la salud pública con base en el numeral 2. Sin embargo, un titular afectado por el otorgamiento de estas licencias tendrá derecho a solicitar la revisión judicial de dicha autorización o solicitar la revisión independiente, por una autoridad superior.

Artículo 58-C. Un tercero que solicite una licencia no voluntaria bajo el numeral 3 del artículo 58-A deberá proporcionar documentación que demuestre que solicitó previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones comerciales razonables dentro de un plazo de tiempo razonable.

Artículo 58-D. Una solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria realizada por un tercero constituirá una demanda ante los tribunales competentes para conocer los procesos de Propiedad Industrial y se sujetará al procedimiento establecido en esta Ley.

Artículo 58-E. Cualquier decisión judicial o decisión proferida por el ministro de Comercio e Industrias para otorgar una solicitud de licencia no voluntaria deberá contemplar una remuneración adecuada para el titular de la patente, basada en la circunstancia específica de cada caso y tomando en cuenta el valor económico de la autorización. Cualquier decisión relativa a la remuneración que se otorgue con base en este párrafo podrá ser recurrida frente a una instancia judicial superior.

Artículo 58-F. Una licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, sujeta a la adecuada protección de los intereses legítimos del licenciataria, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieran desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El tribunal que conoció en primera instancia la demanda de concesión de licencia obligatoria será el competente para conocer esta demanda cuya pretensión sea revocar o modificar la licencia obligatoria.

De igual manera, el tribunal que conoció en primera instancia la demanda de concesión de licencia obligatoria, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen.

Artículo 58-G. No podrá cederse el uso de la licencia no voluntaria salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos.

Artículo 58-H. Los derechos que se generen del otorgamiento de una licencia no voluntaria, serán de carácter no exclusivo.

Artículo 58-I. El uso de la licencia no voluntaria se autorizará principalmente para



abastecer el mercado interno de la República de Panamá y el alcance y duración de esos usos se limitarán a los fines para los cuales hayan sido autorizados.

Artículo 58-J. El alcance y duración del uso de la licencia no voluntaria se limitará a los fines para los que hayan sido autorizados y solo podrá hacerse de ella un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras la sentencia ejecutoriada resultado de un procedimiento judicial y/o administrativo.

Artículo 26. Se modifica la numeración del Capítulo VI del Título II de la Ley 35 de 1996, así:

Capítulo VII
Nulidad y Caducidad

Artículo 27. El artículo 63 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 63. Por solicitud de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular, los tribunales de justicia competentes para conocer procesos de propiedad industrial declararán la nulidad de una patente de invención o de un registro de modelo de utilidad, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.
2. Cuando la concesión o registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

La acción de nulidad de una patente o modelo de utilidad prescribirá en el término de ocho años, contado desde la fecha de la resolución que concede el derecho.

Artículo 28. El artículo 66 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 66. Se entiende por modelo industrial toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Se entiende por dibujo industrial toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio.

Artículo 29. El artículo 70 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 70. Un modelo o dibujo industrial gozará de protección si es nuevo y susceptible de aplicación industrial.

Se considera nuevo el modelo o dibujo industrial que sea de creación independiente y difiera en grado significativo de dibujos o modelos industriales conocidos o de combinaciones de características conocidas de dibujos o modelos industriales.



Artículo 30. El artículo 72 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 72. No se protegerán los modelos o dibujos industriales que:

1. No se ajusten a la definición establecida en esta Ley;
2. Cuya utilización fuese contraria al orden público o a la moral;
3. Constituyan un uso no autorizado de una obra protegida por la legislación de derecho de autor;
4. Constituyan emblemas de Estados, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales de acuerdo con lo contemplado en el artículo 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial ratificado por Panamá;
5. Contravenga disposiciones de esta Ley.

Artículo 31. El artículo 73 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 73. Un modelo o dibujo industrial que cumpla las condiciones establecidas en los artículos anteriores gozará de protección por un plazo de tres años, contado a partir de la fecha de su primera divulgación en Panamá, efectuada por la persona a quien corresponda el derecho a la protección.

La protección de un modelo o dibujo industrial, en virtud de este artículo, es independiente de la que pudiera obtenerse mediante el registro del mismo modelo o dibujo conforme al presente Título.

Artículo 32. El artículo 75 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 75. La solicitud de registro de un modelo o dibujo industrial se presentará a través de abogado en un formulario que para tal efecto suministrará la DIGERPI. En ella se identificará al solicitante y al creador del modelo o dibujo, y se indicará el tipo o género de productos a los cuales se aplicará, y la clase o clases a las que pertenecen dichos productos, de acuerdo con la clasificación internacional que se adopte.

No se admitirá la solicitud si, al momento de presentarse, no contiene, al menos, los siguientes elementos:

1. La identificación del solicitante y su domicilio. Y para los solicitantes con domicilio en el extranjero, la designación de un domicilio en la República de Panamá para efectos de las notificaciones administrativas y judiciales;
2. Una representación gráfica del modelo o dibujo industrial, y
3. El comprobante de pago de la tasa y del derecho establecido.



Artículo 33. Se adiciona el artículo 75-A al Capítulo II del Título III de la Ley 35 de 1996, así:

Artículo 75-A. Los modelos o dibujos industriales se registran en relación y según el Sistema de Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales establecido en virtud del Arreglo de Locarno de fecha 8 de octubre de 1968.

Artículo 34. El artículo 76 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 76. La DIGERPI examinará si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en esta Ley y, de ser así, ordenará la publicación de la solicitud en el BORPI.

Artículo 35. El artículo 77 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 77. Durante el término de dos meses, contado a partir del día siguiente de la publicación a que se refiere el artículo anterior, cualquier persona podrá presentar demanda de oposición a la solicitud de registro del dibujo o modelo industrial. De no mediar demanda de oposición, se ordenará el registro mediante resolución motivada y se emitirá el certificado correspondiente, que custodiará la DIGERPI en su sistema automatizado.

La DIGERPI publicará en el BORPI las listas de los dibujos y modelos industriales otorgados, con inclusión de la información que corresponda.

La DIGERPI podrá, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la resolución que ordena el registro del dibujo o modelo industrial y del certificado correspondiente, previo el pago de la tasa aplicable.

Artículo 36. El artículo 81 de la Ley 35 de 1996 queda así

Artículo 81. A petición de cualquiera persona interesada, el juez competente declarará la nulidad del registro si se demuestra que se realizó en contravención de alguna de las disposiciones de la presente Ley.

La acción para demandar la nulidad prescribirá a los cinco años de la fecha de la resolución que concedió el registro, salvo que este se hubiese obtenido de mala fe, caso en el cual podrá promoverse en cualquier momento durante la vigencia del registro.

Artículo 37. El artículo 90 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 90. Pueden constituir marcas, entre otros, los siguientes elementos:

1. Las palabras o combinación de palabras, incluidas las que sirven para identificar personas;
2. Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos;
3. Las letras, las cifras y sus combinaciones, cuando estén constituidas por elementos distintivos;



4. Las formas tridimensionales, incluidos los envoltorios, envases, la forma del producto o su presentación y hologramas;
5. Colores en sus distintas combinaciones;
6. Los sonidos;
7. Los olores o sabores;
8. Cualquier combinación de los elementos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los numerales anteriores;
9. Podrán registrarse como marcas las indicaciones geográficas que consistan en algún signo o combinación de signos que permita identificar a un producto o servicio como originario del territorio de un país o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta Ley.

Artículo 38. El artículo 91 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 91. No pueden registrarse como marcas ni como elementos de estas:

1. Las reproducciones o imitaciones de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización nacional o internacional, sin la debida autorización;
2. Las que consistan, en conjunto, en indicaciones descriptivas de la naturaleza, características, uso o aplicación, especie, calidad, cantidad, destino, valor, del lugar de fabricación o de origen, o de la época de producción, del producto o de la prestación del servicio de que se trate, así como las expresiones que constituyan la denominación usual o genérica del producto o servicio. Se exceptúan las marcas descriptivas o genéricas que hayan llegado a ser distintivas o singulares por el uso, y las marcas colectivas o de certificación en lo que se refiere al lugar de fabricación o de origen y de acuerdo con los términos que reglamentariamente se establezcan;
3. Las figuras o formas tridimensionales o marcas denominativas que puedan engañar al público o inducirlo a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar;
4. Las que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Panamá una indicación geográfica o indicación de procedencia o denominaciones de origen;
5. Las que sean contrarias a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;



6. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas distintas de la que solicita el registro, sin su consentimiento o, si han fallecido, de los herederos. Se exceptúan los casos de retratos o nombres de personajes históricos;
7. Los diseños de monedas, billetes, sellos de garantía o de control que utilice el Estado, estampillas, timbres o especies fiscales en general;
8. Las que incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas y otros elementos, que hagan suponer la obtención de reconocimientos con respecto a los productos o servicios correspondientes, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente otorgados al solicitante del registro, o a la persona que le hubiese cedido el derecho, y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro;
9. Las que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona, para distinguir productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca, siempre que esa semejanza o identidad, de una y otra, sea susceptible de provocar en la mente del público errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos productos o servicios, o a su procedencia. Salvo se soliciten con la autorización expresa del titular de la marca registrada. Los bienes o servicios no se considerarán como similares entre sí, únicamente sobre la base de que en cualquier registro o publicación se clasifiquen en la misma clase del Sistema de Clasificación de Niza. Los bienes o servicios no se considerarán disímiles entre sí, únicamente sobre la base de que en cualquier registro o publicación se clasifiquen en distintas clases del Sistema de Clasificación de Niza.

En el caso de bienes o servicios conexos, la persona que se sienta afectada podrá oponerse al registro, con base en lo indicado en este numeral;

10. Las que sean iguales o semejantes a una marca famosa o renombrada en Panamá, registrada o no, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio; o las notorias en Panamá, para ser aplicadas a productos o servicios determinados de acuerdo con el grupo de consumidores al que van dirigidos, así como las que puedan causar dilución de una marca famosa o notoria;
11. Las denominaciones geográficas propias o comunes, y los mapas, así como los nombres y adjetivos, entre estos, los gentilicios, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a esta; sin embargo, serán susceptibles de registrarse como marca los nombres geográficos nacionales o extranjeros, siempre que su empleo no induzca a error en cuanto al verdadero lugar de origen y sean suficientemente arbitrarios respecto a los productos o servicios a los cuales se apliquen. Se exceptúan de la aplicación de este numeral las solicitudes de marcas colectivas y de certificación;



12. Las que consistan básicamente en la traducción al idioma español de otra ya usada, conocida, registrada o en trámite de registro, para distinguir productos o servicios iguales o similares;
13. Las que constituyan la reproducción, total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción, que puedan inducir al público a error, confusión o engaño, de un nombre comercial conocido, perteneciente a un tercero y usado con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro de la marca;
14. Las formas tridimensionales carentes de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;
15. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;
16. Las obras, los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor o derechohabiente o editor cuando, conforme a ley de la materia, él mantenga vigentes sus derechos, así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad;
17. Las letras, los números o los colores aislados, a menos que estén combinados, constituidos o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;
18. Las palabras, letras, caracteres o signos que utilicen las colectividades indígenas, religiosas o asociaciones sin fines de lucro, para distinguir la forma de procesar productos, productos ya terminados o servicios, así como los que constituyen la expresión de su culto o costumbre, idiosincrasia o práctica religiosa, salvo que la solicitud sea formulada para su beneficio por una de las colectividades o asociaciones contempladas en este numeral;
19. Las que tengan, como base del diseño, referencias a monumentos y sitios históricos nacionales, reconocidos como tales por ley, salvo que cuente con autorización para su uso no exclusivo de la entidad gubernamental correspondiente;
20. Las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica cuando se apliquen a productos o servicios relacionados con el objeto de las mismas.



Artículo 39. El artículo 93 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 93. En cada solicitud solo podrá pedirse el registro de una marca, y esta comprenderá productos o servicios incluidos en una o varias clases, debidamente especificados.

Efectuado el registro, no podrán incluirse nuevos productos o servicios para su protección, pero sí podrán limitarse los productos o servicios cuantas veces se solicite. En el caso de nuevos productos o servicios, deberá presentarse una nueva solicitud de registro.

Artículo 40. Se adiciona el artículo 93-A al Capítulo I del Título V de la Ley 35 de 1996, así:

Artículo 93-A. El solicitante o titular de una marca que comprenda varias clases podrá separar la solicitud o registro en dos o más solicitudes o registros.

La separación de la solicitud de la marca podrá efectuarse durante el procedimiento de registro o de oposición al registro de la marca, y solo será aceptada si con dicha separación los defectos que contengan la solicitud o la causal de oposición queden circunscritos a la solicitud inicial de la cual surgen las demás solicitudes. La solicitud separada será independiente, pero conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere.

Corresponderá a los tribunales competentes autorizar la separación en los casos de oposición al registro de la marca.

Por su parte, el titular del registro podrá pedir en cualquier momento que se separe el registro de la marca a fin de separar en dos o más registros los productos o servicios contenidos en el registro inicial. Cada registro separado será independiente, pero conservará la fecha de concesión y de vencimiento del registro original. Sus renovaciones se harán separadamente.

La separación quedará sujeta a lo que se establezca reglamentariamente y dará lugar al pago de las tasas correspondientes.

Artículo 41. El artículo 94 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 94. Las marcas se registran en relación y según el sistema vigente de Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (Clasificación de Niza), aprobado en la Conferencia Diplomática de Niza del 15 de junio de 1957, revisada en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977. Cualquier duda respecto de la clase a que corresponde un producto o servicio será resuelta por la DIGERPI.

Artículo 42. El artículo 99 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 99. El titular del registro de una marca tiene el derecho de impedir que terceros realicen, sin su autorización, cualquiera de los actos siguientes:



1. Fabricar, imprimir o reproducir etiquetas, membretes, envases, envolturas y otros medios similares de identificación, empaquetado o acondicionamiento, que ostenten la marca o un signo distintivo idéntico, cuando fuera evidente que tales medios están destinados a usarse con relación a los productos o servicios para los cuales está registrada la marca, o productos o servicios conexos, así como vender u ofrecer en venta esos medios;
2. Aplicar, adherir o, de cualquier otra manera, fijar la marca o un signo distintivo idéntico o que se le asemeje, al punto de inducir al público a error sobre productos para los cuales está registrada la marca, sobre los envases, envolturas, empaques o acondicionamiento de tales productos; sobre productos que han sido elaborados, modificados o tratados mediante servicios para los cuales está registrada la marca, o sobre artículos que se emplean para proporcionar tales servicios al público;
3. Usar un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada, para identificar los mismos productos o servicios para los cuales está registrada la marca, o para productos relacionados con estos;
4. Utilizar un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada, para identificar productos o servicios distintos de aquellos para los cuales está registrada la marca, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con la marca registrada, se presumirá la probabilidad de confusión si el signo es idéntico, incluyendo si fuese el caso una indicación geográfica, para mercancías o servicios idénticos;
5. Emplear en el comercio un signo distintivo idéntico o similar a una marca famosa o notoria o una marca registrada y en condiciones que puedan ocasionar un perjuicio al propietario de la marca, en particular cuando tal uso pudiera diluir o destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de la marca;
6. Usar, con respecto a una determinada marca, términos de comparación con otra marca cuyos productos o servicios sean similares o idénticos, con el solo propósito de diluir o destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de una marca, causando con ello un perjuicio a su propietario;
7. Adoptar o usar la marca como nombre de dominio, dirección de correo electrónico, nombre o designación en medios electrónicos u otros similares empleados en los medios de comunicación electrónica, cuando fuere evidente que son destinados a usarse con relación a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, o productos o servicios conexos.



Artículo 43. El artículo 101 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 101. Se entiende por uso de una marca la colocación en el mercado nacional de los productos identificados con la marca, ya sea que estos hayan sido producidos, fabricados, elaborados o confeccionados en la República de Panamá o en el extranjero. Se entiende por uso de una marca de servicio la prestación de los servicios amparados por dicha marca en el comercio nacional.

También constituirá uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

El uso de una marca por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio del territorio nacional tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de como aparece registrada solo respecto de detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que él confiere.

Artículo 44. El artículo 102 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 102. Para obtener el registro de una marca, se elevará por medio de abogado una solicitud en un formulario que para tal efecto suministrará la DIGERPI, que incluirá lo siguiente:

1. Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Adicionalmente, cuando se trate de una persona jurídica, lugar de constitución y datos de inscripción si corresponde;
2. Nombre y domicilio del apoderado legal y, cuando corresponda, la referencia de inscripción en el Registro de Poderes;
3. La designación de un domicilio en la República de Panamá para los solicitantes con domicilio en el extranjero, para efectos de las notificaciones administrativas o judiciales que guarden relación con la marca;
4. Denominación y/o diseño de la marca, tal como será usada en el mercado;
5. Los productos o servicios para los cuales se desea registrar la marca, conforme al Arreglo de Niza, con indicación del número de la o las clases;
6. La reivindicación de un derecho de prioridad cuando proceda conforme a convenios internacionales ratificados por la República de Panamá.



Artículo 45. El artículo 103 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 103. La solicitud de que trata el artículo anterior se acompañará de los siguientes documentos:

1. Poder a abogado cuando corresponda;
2. En el caso de gestión oficiosa, el certificado de garantía a que se refiere el presente artículo;
3. Una reproducción de la marca en dos ejemplares cuando ella tuviera una grafía, forma o color especial, o fuese una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color, una de las cuales deberá adherirse y/o digitalizarse en el formulario de solicitud;
4. Una traducción de la marca o de ciertas partes de la marca cuando proceda;
5. Una transliteración de la marca o de ciertas partes de ella cuando proceda;
6. Cuando se hubiese reivindicado un derecho de prioridad, los documentos sustentatorios indicados en el Reglamento, conforme a los convenios internacionales ratificados por Panamá;
7. Declaración de uso o intención de uso de la marca;
8. Declaración reivindicando el color o colores como características distintivas de la marca y/o la forma tridimensional cuando corresponda;
9. Comprobante de pago de las tasas y derechos correspondiente a publicación, registro e inscripción.

Para presentar la solicitud a través de gestión oficiosa, se consignará una fianza a través de un certificado de garantía por la suma que se establezca reglamentariamente, acompañado del formulario que al efecto proporcione la DIGERPI. La fianza consignada será devuelta al presentarse los documentos para lo cual se concede el término de dos meses, prorrogable de manera automática por un mes adicional a petición del solicitante antes del vencimiento del término de los dos meses que inicialmente se conceden. En caso contrario, la fianza ingresará al Tesoro Nacional, y la solicitud se tendrá como no presentada y se ordenará el archivo del expediente.

Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERPI según se establece en esta Ley, no se requerirá que se acompañe el documento señalado en el numeral 1 de este artículo, solo se hará referencia del mismo en la solicitud.

No se requerirá certificación por notario, autenticación, legalización de la documentación a que se refiere este artículo.

Artículo 46. El artículo 104 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 104. Al recibir una solicitud de registro de marca, la DIGERPI expedirá un recibo acreditativo de su depósito en el que constará el día y la hora de presentación,



número de solicitud, la identificación de la marca y la relación de los documentos que acompañan la solicitud.

La DIGERPI procederá a examinar la solicitud con el fin de verificar si cumple con los requisitos establecidos en los artículos 102 y 103.

La DIGERPI podrá exigir al solicitante que aporte pruebas durante el examen de la solicitud, cuando la DIGERPI pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en la solicitud o en la documentación que le acompaña. En el evento de que exista falsedad en el documento, la DIGERPI a través de la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio e Industrias, lo remitirá al Ministerio Público para efecto de que se promueva la acción penal a que haya lugar.

Si la solicitud no cumpliera con los requisitos de los artículos mencionados, se notificará al interesado, a fin de que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de tres meses, contado a partir de la notificación del aviso de que trata el artículo 162 de la presente Ley, con apercibimiento de que, vencido dicho término sin haberse subsanado el error o la omisión, la solicitud se considerará abandonada, y se ordenará el archivo del expediente.

El solicitante podrá pedir la suspensión del trámite de registro, por una sola vez y la DIGERPI resolverá sobre la viabilidad de la petición, previo el pago de la tasa correspondiente.

En el evento de una solicitud que por cualquier causa no haya concluido su trámite en un plazo de diez años contado desde la fecha de su depósito, deberá abonar a la DIGERPI una tasa de mantenimiento de la solicitud fijada por esta Ley.

Artículo 47. El artículo 107 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 107. Durante el término de dos meses, contado a partir del día siguiente de la publicación a que se refiere el artículo anterior, cualquier persona podrá presentar demanda de oposición al registro de la marca solicitada. De no mediar demanda de oposición, se ordenará el registro mediante resolución motivada, y se emitirá el certificado correspondiente, que custodiará la DIGERPI en su sistema automatizado.

La DIGERPI publicará en el BORPI las listas de las marcas otorgadas, con inclusión de la información que corresponda.

La DIGERPI podrá, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la resolución que ordena el registro de la marca y del certificado correspondiente, previo el pago de la tasa correspondiente.

Artículo 48. El artículo 108 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 108. El certificado de registro indicará lo siguiente:

1. Nombre o razón social, domicilio y demás generales del propietario de la marca;



2. Número y fecha de la resolución por la cual se ordena el registro;
3. Fecha y vencimiento del registro;
4. Datos de inscripción del registro en el sistema automatizado de la DIGERPI;
5. Nombre o reproducción de la marca;
6. Número de la clase o clases y especificación de los productos o servicios que ampara la marca, según sea el caso, y
7. Fecha de expedición del certificado de registro.

Artículo 49. El artículo 110 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 110. La renovación del registro de una marca debe solicitarse dentro del término comprendido entre el año inmediatamente precedente y los seis meses subsiguientes a la fecha de vencimiento del registro respectivo. Vencido este término sin que se hubiese solicitado la renovación, el registro caducará de pleno derecho.

Quando existan embargos, secuestros y demás medidas judiciales, garantías y opción de compra inscritas sobre una marca, el administrador judicial, albacea o el beneficiado por la medida judicial o de la garantía o del gravamen de que se trate podrá solicitar la renovación y pagar las tasas y derechos correspondientes a la renovación del registro de la marca.

La fecha que se considerará para la renovación será la fecha de vencimiento natural del registro.

La solicitud de renovación del registro durante el plazo de los seis meses posteriores a su vencimiento está sujeta al pago del recargo establecido en la presente Ley, el cual también se aplicará en los casos en que hubieren existido embargos, secuestros u otras medidas judiciales y garantías sobre la marca a que se refieren los párrafos anteriores. Durante dicho plazo, el registro mantendrá su vigencia plena. En la solicitud de renovación, no se podrán introducir cambios en la marca ni aumentar la lista de productos o servicios para los cuales se registró; sin embargo, el titular podrá limitar dicha lista. Para introducir cambios o agregar productos o servicios, deberá presentarse una nueva solicitud.

Artículo 50. El artículo 112 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 112. Encontrada la solicitud conforme, se ordenará la renovación mediante resolución motivada y se harán los asientos que correspondan en el sistema de registro automatizado de la DIGERPI.

La DIGERPI publicará en el BORPI las listas de las marcas renovadas, con inclusión de la información que corresponda.



La DIGERPI podrá, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la resolución que ordena la renovación de la marca, previo el pago de las tasas correspondientes.

Artículo 51. El artículo 123 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 123. La solicitud de que trata el artículo anterior se acompañará de los siguientes documentos:

1. Poder a abogado o el certificado de garantía a que hace referencia el artículo 103;
2. Uno de los siguientes documentos, a elección del solicitante:
 - a. Una copia autenticada del contrato de licencia de uso.
 - b. Un extracto del contrato de licencia de uso en el que se indiquen las partes y los derechos objeto de la licencia, certificado por notario.
 - c. Una declaración de licencia firmada por el titular y el licenciataria autenticada ante notario.

Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERPI, no se requerirá que se acompañe el documento señalado en el numeral 1 de este artículo, solo se hará referencia del mismo en la solicitud.

Artículo 52. El artículo 125 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 125. Toda licencia de uso podrá ser registrada en la DIGERPI, previo el pago de los derechos fiscales y tasas correspondientes.

No podrá registrarse licencia de uso en la DIGERPI, cuando la marca esté en trámite de registro.

La inscripción de la licencia de uso en la DIGERPI solo tiene carácter declarativo, para mayor seguridad jurídica de los titulares y no es constitutiva de derechos.

La omisión del registro de la licencia de uso no perjudica el goce ni el ejercicio de los derechos consagrados en el contrato de licencia de uso.

Artículo 53. El artículo 127 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 127. La cancelación o modificación de la inscripción de una licencia de uso procederá en los siguientes casos:

1. Cuando lo soliciten, conjuntamente, el titular de la marca y el licenciataria;
2. Cuando una de las partes así lo solicite, de acuerdo con los términos del contrato de licencia;
3. Por nulidad, caducidad o cancelación, total o parcial, del registro de la marca, o por limitación en la cobertura de los respectivos productos o servicios, y
4. Por orden judicial.

Artículo 54. El artículo 129 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 129. Para los efectos de la presente Ley, las marcas tendrán la consideración de bienes, y los derechos dimanantes de un registro podrán cederse o transferirse a una o varias personas, darse en garantía, opciones de compra, secuestros, embargos u otras medidas judiciales que resulten del procedimiento de ejecución, de acuerdo con lo que establezca la legislación común, para todos o parte de los productos o servicios para los cuales estén registradas o solicitadas. Dichos actos jurídicos solo podrán oponerse frente a terceros una vez inscritos en la DIGERPI.

Artículo 55. La denominación del Capítulo VI del Título V de la Ley 35 de 1996 queda así:

Capítulo VI
Indicaciones Geográficas, Indicaciones de Procedencia
y Denominaciones de Origen

Artículo 56. El artículo 131 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 131. La presente Ley reconoce y protege las indicaciones geográficas, las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

1. Se considera indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario del territorio de un país, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.
Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, será susceptible de constituir una indicación geográfica.
2. Se considera indicación de procedencia, la expresión o el signo utilizado para indicar que un producto o servicio proviene de un país o de un grupo de países, de una región o de un lugar determinado.
3. Se considera denominación de origen la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad, que sirve para designar un producto originario de ellos y cuya calidad o cuyas características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales y los factores humanos; también se considerará como denominación de origen la constituida por la denominación de un producto que, sin ser un nombre geográfico, denota una procedencia geográfica cuando se aplica a ese producto cuya calidad, reputación u otra característica es atribuible esencialmente a su origen geográfico.



Artículo 57. El artículo 132 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 132. El registro y reconocimiento de una indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen se realizará en la DIGERPI, la cual mantendrá un registro especial de las mismas.

Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar este reconocimiento siempre que represente a un grupo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen solicitada y cumplan los demás requisitos de la presente Ley.

Las autoridades públicas competentes también podrán solicitar el registro de una indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen.

Artículo 58. El artículo 133 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 133. No podrá registrarse como indicación geográfica, indicación de procedencia y denominación de origen:

1. La que no sea acorde con la definición de indicación geográfica, indicación de procedencia y denominación de origen establecida en la presente Ley;
2. La que sea contraria a la moral o al orden público;
3. La que pueda inducir al público a un error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades;
4. La que sea la denominación común o genérica de algún producto, estimándose común o genérica una denominación cuando sea considerada como tal, tanto por los conocedores de este tipo de producto como por el público en general;
5. La que sea confusamente similar o idéntica a una marca preexistente, o en trámite de registro solicitada de buena fe.

Podrá registrarse una indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con ese producto, pero la protección no se extenderá al nombre genérico o expresión empleados.

Artículo 59. El artículo 134 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 134. Las indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen extranjeras podrán registrarse en Panamá, conforme a la presente Ley.

No podrán protegerse, o perderán la protección si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen.



En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en esta Ley las indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relación con bienes y servicios, que hayan sido utilizados de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar, en Panamá, esos mismos bienes o servicios u otros afines, durante los últimos diez años mínimos antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o bien que su utilización haya sido de buena fe, antes del año de 1994.

Artículo 60. El artículo 136 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 136. Para obtener la protección de una indicación geográfica, indicación de procedencia y denominación de origen, se elevará una solicitud a la DIGERPI, por medio de abogado, que exprese lo siguiente:

1. El nombre, lugar de constitución y datos de inscripción de la persona jurídica del solicitante cuando proceda y del representante legal;
2. La indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen;
3. El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división política-administrativa del país;
4. El producto o productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como una reseña de las características o cualidades esenciales del mismo;
5. Estudio técnico, que aporte antecedentes, en el sentido de que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamentalmente o exclusivamente a su origen geográfico;
6. Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica, de procedencia o denominación de origen.
7. Comprobante de pago de los derechos de tasas y sobretasas.

Tratándose de solicitudes de indicación geográfica, de procedencia o denominación de origen extranjera, se deberá además acreditar mediante certificación, constancia o documento análogo la protección de la misma en su país de origen.

Artículo 61. El artículo 137 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 137. Recibida la solicitud, la DIGERPI realizará un examen a la misma a fin de determinar que cumple con lo dispuesto en los artículos 133, 134 y 136 de esta Ley.

Cuando se compruebe que la solicitud no cumple con alguno de dichos requisitos, se notificará al solicitante el rechazo mediante resolución debidamente motivada, o que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de tres meses, contado a partir del aviso de que trata el artículo 162 de la presente Ley, con apercibimiento de



que, vencido dicho término sin haberse subsanado el error o la omisión, la solicitud se considerará abandonada, en cuyo caso se ordenará el archivo del expediente.

Artículo 62. Se adicionan al Capítulo VI del Título V de la Ley 35 de 1996 los artículos 137-A, 137-B, 137-C, 137-D, 137-E, 137-F, 137-G, 137-H, 137-I, 137-J y 137-K, así:

Artículo 137-A. Verificado el examen de forma previsto en el artículo anterior, la DIGERPI procederá a determinar si la solicitud incurre en alguna de las prohibiciones de fondo establecidas en la presente Ley. Como parte del examen de fondo, la DIGERPI podrá requerir y analizar los dictámenes técnicos que sean pertinentes al fondo de la solicitud. Estos dictámenes serán solicitados a centros oficiales, de educación superior, científico, tecnológicos o profesionales o, en su defecto, a expertos independientes en la materia, seleccionados por la DIGERPI, a los que remitirá copia completa del expediente. El costo correspondiente a la obtención de los dictámenes técnicos correrá por cuenta del solicitante.

En el evento de que la DIGERPI considere que la solicitud adolece de una deficiencia de fondo, lo notificará al solicitante en la forma indicada en el artículo anterior y le concederá un plazo de tres meses para que presente sus argumentos técnicos sobre las observaciones contenidas en la notificación. Concluida esta etapa, la DIGERPI ordenará la publicación de la solicitud en el BORPI, o rechazará la solicitud mediante resolución motivada y ordenará su archivo.

Artículo 137-B. Encontrada conforme la solicitud de indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen, se ordenará su publicación en el BORPI, la cual contendrá:

1. El nombre y el domicilio del solicitante;
2. El número de la solicitud;
3. La indicación geográfica o indicación de procedencia o la denominación de origen cuyo registro se solicita;
4. Los productos que identifica;
5. Una reseña de las cualidades, las características y/o la reputación del producto amparado.

Artículo 137-C. Durante un término de dos meses, contado a partir del día siguiente a la publicación de la solicitud a que se refiere el artículo anterior, cualquier persona podrá presentar demanda de oposición al registro de la indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen solicitada. El procedimiento de oposición se regirá por las normas establecidas en esta Ley para los procedimientos de oposición a las solicitudes de marcas.



Artículo 137-D. La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen señalará:

1. La indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen aprobada.
2. La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.
3. Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o de procedencia o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que estos deben tener.
4. Las cualidades o características esenciales de los productos a los cuales se les aplicará la indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen, salvo cuando, por la naturaleza del producto o el servicio u otra circunstancia, no sea posible precisar tales características.

La resolución que apruebe el registro deberá incluir la aprobación y el registro del reglamento de uso y control de la indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen aprobada.

Artículo 137-E. Los registros de indicaciones geográficas o indicaciones de procedencia o denominaciones de origen tendrán vigencia por tiempo indefinido, sujetos a las condiciones que le dieron lugar. Los registros podrán ser modificados en cualquier momento, cuando cambie alguno de los puntos referidos en el artículo 136 de esta Ley. La modificación del registro devengará la tasa que corresponda y sujetará su procedimiento a lo que dispongan esta Ley y su Reglamento.

Artículo 137-F. En el caso de indicaciones geográficas o indicaciones de procedencia o denominaciones de origen homónimas legítimas, la DIGERPI podrá conceder el registro condicionado a que el etiquetado o la presentación de los productos permitan diferenciarlas, teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales, que los productores reciban un trato equitativo y principalmente las necesidades de eliminar los reales o potenciales riesgos de confusión al consumidor. No aplica este beneficio a las solicitudes de indicaciones geográficas, de procedencia o denominaciones de origen extranjeras que sean reconocidas a través de tratados internacionales ratificados por Panamá.

Artículo 137-G. Las indicaciones geográficas o indicaciones de procedencia o denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación o gravamen alguno que limite o impida su uso.

Artículo 137-H. Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Indicación de Procedencia" o "Denominación de Origen" o las iniciales "I.G." o "I.P." o "D.O." respectivamente.

Artículo 137-I. La cancelación del registro de una indicación geográfica o indicaciones de procedencia o denominación de origen se dará en cualquiera de los siguientes casos:

1. Renuncia expresa de su titular;
2. Sentencia ejecutoriada de autoridad competente que declare la nulidad y ordene la cancelación del registro, por haberse concedido en violación a la presente Ley;
3. Sentencia ejecutoriada de autoridad competente que declare que la indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen extranjera registrada ya no está protegida o haya caído en desuso en su país de origen, y ordene la cancelación del registro.

Artículo 137-J. Cualquier persona que considere que le asiste el derecho podrá solicitar la cancelación o nulidad, o ambas, del registro de una indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen, conforme el procedimiento establecido para las demandas de oposición de marcas.

Artículo 137-K. una indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio cuando tal indicación o denominación de origen fuese falsa o engañosa con respecto al origen del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, características o cualidades del producto o servicio. A estos efectos, también constituyen uso de una indicación o denominación de origen el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.

Tratándose de indicaciones geográficas o indicaciones de procedencia o denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, no se podrán emplear las indicaciones o denominaciones de origen sin tener derecho a usarlas, aun cuando se acompañen de términos como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.



Artículo 63. El artículo 141 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 141. El titular de una marca puede renunciar al registro. La renuncia será notificada mediante declaración escrita a la DIGERPI, que la inscribirá en el registro y ordenará el archivo del expediente.

Cuando exista una licencia de uso de la marca inscrita en la DIGERPI, solo se registrará la renuncia al registro, previa presentación de una declaración en la que el licenciatarario accede a que se haga esa renuncia, a menos que este último haya renunciado expresamente a ese derecho en el contrato de la licencia.

Tampoco podrá admitirse la renuncia al registro de una marca sobre la que existan secuestros, embargos, cualesquiera otra medida judicial, garantías y cualesquiera otros gravámenes inscritos en la DIGERPI, sin que conste el consentimiento del albacea, el administrador judicial o del beneficiado con esa garantía, medida judicial o gravamen.

Artículo 64. El artículo 145 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 145. El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicio y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad de registro en la DIGERPI. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimientos al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Artículo 65. El artículo 146 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 146. Quién esté usando un nombre comercial podrá solicitar a la DIGERPI la publicación del mismo en el BORPI. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial a nivel nacional.

También podrá solicitar la publicación en el BORPI cualquier persona que desee proteger un nombre comercial antes de usarlo. Esta condición se hará constar en el correspondiente registro que expida la DIGERPI. El peticionario tendrá el plazo de un año, desde la fecha de depósito de la solicitud, para presentar una declaración de uso, de lo contrario el registro caducará de pleno derecho.

Artículo 66. El artículo 147 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 147. No se publicarán los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros en su género, ni aquellos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el artículo 91 de esta Ley.



Artículo 67. El artículo 149 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 149. La solicitud de que trata el artículo anterior se acompañará de los siguientes documentos:

1. Poder a abogado o el certificado de garantía a que hace referencia el artículo 103;
2. Dos etiquetas del nombre comercial o de la asociación o su representación por medio de dibujo o gráfica en papel o digitalizada;
3. Declaración jurada sobre el uso del nombre comercial o de la asociación;
4. Comprobante de haber pagado los derechos fiscales y tasas correspondientes.

Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERPI, no se requerirá que se acompañe el documento señalado en el numeral 1 de este artículo, solo se hará referencia del mismo en la solicitud.

Artículo 68. El artículo 150 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 150. Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuará el examen de fondo a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con anterioridad, o a una marca en trámite de registro o a una ya registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate o que incumple algún otro requisito señalado en esta Ley. De no encontrarse reparos a la solicitud de registro, se publicará la misma en el BORPI.

Dentro de un plazo de dos meses contado a partir del día siguiente de la publicación en el BORPI, cualquier persona podrá oponerse al reconocimiento que se indica en el artículo 146 de esta Ley, ante los tribunales competentes para conocer los procesos judiciales de Propiedad Industrial. Será aplicable el procedimiento judicial que se establece en esta Ley.

De no mediar demanda de oposición, se ordenará el registro mediante resolución motivada y se emitirá el certificado correspondiente, que custodiará la DIGERPI en su sistema automatizado.

La DIGERPI publicará en el BORPI las listas de los nombres comerciales otorgados, con inclusión de la información que corresponda.

La DIGERPI podrá, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la resolución que ordena el registro del nombre comercial y del certificado correspondiente, previo el pago de la tasa aplicable.

Artículo 69. El artículo 151 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 151. El registro de un nombre comercial tiene una duración de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y se puede renovar indefinidamente por



periodos iguales, siempre que así se solicite dentro del término correspondiente y se cumpla con los requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículo 70. El artículo 154 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 154. El registro de un nombre comercial termina por la cancelación del registro respectivo, de oficio o a petición de parte interesada. La cancelación ocurre por:

1. Renuncia expresa del titular;
2. Cancelación o cambio de nombre en el Aviso de Operación contemplados en la Ley 5 de 2007;
3. Vencimiento del término, sin que se hubiere solicitado la renovación en su oportunidad y en la forma prevista en la presente Ley;
4. Cesación de los negocios en el establecimiento;
5. Sentencia ejecutoriada de autoridad competente, que declare la nulidad y ordene la cancelación del registro.

Artículo 71. El artículo 162 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 162. Las notificaciones de las decisiones, avisos y resoluciones se harán mediante edictos fijados en lugar visible de la DIGERPI y en la página web de la DIGERPI, por el término de cinco días hábiles, a cuyo vencimiento se entenderá verificada la notificación. Se exceptúan de este procedimiento las notificaciones personales que expresamente se establecen en esta Ley.

Los edictos llevarán una numeración continua y se confeccionarán en un original y una copia. Los originales formarán un cuaderno que se conservará en la DIGERPI y la copia se agregará al expediente. El edicto original deberá expresar claramente la fecha y hora en que este se fijó y desfijó.

A través de los sistemas automatizados de la DIGERPI, esta podrá reemplazar este procedimiento de notificaciones de las decisiones, avisos y resoluciones que emita.

Artículo 72. El artículo 163 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 163. Las resoluciones que emita la DIGERPI admitirán recurso de reconsideración o de apelación.

Verificada la notificación de una resolución, el apoderado del solicitante tendrá un término de diez días hábiles para interponer y sustentar el recurso de reconsideración ante la DIGERPI.

En el caso del recurso de apelación, el apoderado del solicitante tendrá un término de diez días hábiles para interponer y sustentar el recurso, ante la DIGERPI, que enviará el expediente, sin más trámites, al ministro de Comercio e Industrias para que lo resuelva.

Resuelto el recurso de apelación, se entenderá agotada la vía gubernativa y el solicitante podrá recurrir a la vía judicial e interponer el recurso judicial que corresponda contra la resolución emitida por el ministro de Comercio e Industrias.

Artículo 73. El artículo 164 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 164. Del uso indebido de una patente de invención, modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial, marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda, indicación geográfica, indicación de procedencia y denominación de origen, son responsables el fabricante, el introductor, el expendedor y todas las personas que, de una u otra forma, hayan participado hasta su comercialización. Por consiguiente, incurrirán en uso indebido de Derechos de Propiedad Industrial:

1. Los que fabriquen o elaboren productos amparados por una patente de invención o un registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
2. Los que ofrezcan en venta, o pongan en circulación, productos amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro, o sin la licencia respectiva;
3. Los que utilicen procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;
4. Los que ofrezcan en venta, o pongan en circulación, productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tenga licencia de explotación;
5. Los que fabriquen, importen, vendan, ofrezcan en venta o pongan en circulación productos que reproduzcan o incorporen modelos o dibujos industriales protegidos o cuya apariencia ofrezca una impresión general igual a la del modelo o dibujo industrial protegido, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
6. Los que falsifiquen o adulteren, de alguna manera, una marca o expresión o señal de propaganda;
7. Los que en sus propios productos o artículos de comercio, o en servicios, rótulos o avisos comerciales, utilicen una marca, un nombre o denominación comercial, idéntico o sustancialmente parecido al que pertenezca a otra persona para productos o servicios relacionados con esta;
8. Los que, de cualquier modo, hagan uso de marcas, nombres comerciales, en que de modo patente se manifieste la intención de imitar, por cualquier concepto, una marca, nombre comercial, registrado a favor de otra persona;



9. Los que vendan, ofrezcan en venta, o consientan vender o poner en circulación, artículos o servicios que lleven marcas falsificadas o fraudulentamente aplicadas, y los que distingan sus establecimientos comerciales o fabriles, utilizando rótulos, papelería y demás distintivos que lleven marcas, nombres comerciales, falsificados o fraudulentamente aplicados;
10. Los que utilicen una marca idéntica o similar a grado de confusión a una marca famosa o renombrada para identificar y comercializar cualquier producto o servicio; o una marca idéntica o similar a grado de confusión a una marca notoria para identificar y comercializar productos o servicios determinados de acuerdo con el grupo de consumidores al que va dirigido;
11. Los que marquen o hagan marcar artículos con designaciones o rótulos falsos, respecto de su naturaleza, calidad, cantidad, número, peso o medida, o del país de procedencia o fabricación, o usen las denominaciones de marca registrada o las iniciales equivalentes, M.R. o R., cuando la marca no estuviere registrada;
12. Los que, a sabiendas, vendan u ofrezcan en venta artículos o servicios con falsas indicaciones, a las que se refiere el numeral anterior;
13. Los que, de algún modo, usen una marca amparando con ella términos de comparación de otra marca, cuyos productos o servicios sean similares o idénticos, con el solo propósito de diluir o destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de dicha marca, causando con ello perjuicio a su propietario;
14. Los que designen un producto del mismo tipo de los protegidos por una indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen registrada sin tener derecho a hacerlo. Incluyendo el uso de una indicación o denominación de origen que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios;
15. Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen registrada, sin tener derecho a usarla y sin que esta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica o de procedencia o denominación de origen;
16. Los que empleen indicaciones geográficas o de procedencia o denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas sin tener derecho a usarlas, aun cuando se acompañe de términos como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otros análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto;



17. Los que utilicen sin la autorización del titular de la marca registrada o nombre comercial, como un nombre de dominio, dirección de correo electrónico, nombre o designación en medios electrónicos u otros similares empleados en los medios de comunicación electrónica, cuando fuere evidente que son destinados a usarse con relación a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca o el nombre comercial, o para productos o servicios conexos.

Artículo 74. El artículo 165 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 165. El juez aplicará, al que incurra en los actos que se describen en el artículo anterior, una o varias de las siguientes sanciones en atención a la gravedad de la acción incurrida:

1. Multa de diez mil balboas (B/.10,000.00) a doscientos mil balboas (B/.200,000.00). Esta multa se aplicará tanto a los infractores de las normas de este Capítulo, como a sus cómplices o encubridores.

Cuando se trate de empresa que opere en la Zona Libre de Colón o zona franca existente en Panamá, la multa aplicable será equivalente al 25% del movimiento comercial mensual de la empresa; sin embargo, la multa, en ningún momento, será inferior a setenta y cinco mil balboas (B/.75,000.00);

2. Suspensión del derecho a ejercer el comercio o explotar industrias, por un periodo de tres meses;
3. Suspensión o cancelación de la clave o permiso de operación, otorgado por la administración de la Zona Libre de Colón o zona franca existente en Panamá. En el caso de suspensión, esta se aplicará por un periodo mínimo de tres meses.

En caso de reincidencia, las sanciones contempladas en los numerales 2 y 3 del presente artículo se aplicarán por un periodo de un año, y la sanción contemplada en el numeral 1 podrá ser hasta cuatro veces la multa máxima allí establecida, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley que regule la explotación del comercio y la industria.

Cuando se trate de productos falsos, el tribunal civil competente ordenará la destrucción de las mercaderías que haya determinado son falsificadas, sin compensación alguna, a menos que el titular del derecho consienta en que se disponga de ellas de otra forma, fuera de los canales comerciales. Las mercancías de marcas falsificadas podrán ser donadas con fines de caridad para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de la mercancía y esta ya no sea identificable con la marca removida. La simple remoción de la marca adherida ilegalmente no será suficiente para permitir que las mercancías ingresen en los canales comerciales. El tribunal será competente para ordenar la destrucción de la maquinaria utilizada

en la vulneración del derecho marcario, pero deberá considerar entre otros factores, la gravedad de la infracción, así como el interés de terceras personas, titulares de derechos reales, de posesión, o de un interés contractual o garantizado.

Artículo 75. El artículo 166 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 166. En todo caso de infracción a los derechos de propiedad intelectual, se procederá a la disposición, donación o destrucción de los artículos y de la maquinaria utilizada en la vulneración del derecho de propiedad intelectual, apenas se encuentre acreditada la existencia del hecho delictivo, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Cuando se proceda a la disposición de lo aprehendido provisionalmente, el funcionario de instrucción o el juez de la causa hará un inventario detallado de lo que se dispone, y quien lo recibe deberá comprometerse por escrito a cuidar, con la diligencia de un buen padre de familia, lo que se le entrega, y a devolverlo inmediatamente al funcionario de instrucción o al juez de la causa, cuando así lo requiera.
2. Los bienes y medios utilizados en la comisión del delito serán donados para fines benéficos, libres de todo gravamen, por la institución que corresponda, previa autorización del titular del derecho y de la remoción o eliminación de los símbolos distintivos, así como la identificación del autor y título de la obra, cuando ello proceda.

Quando no sea posible la remoción de los símbolos distintivos, así como la identificación del autor y título de la obra, y el titular del derecho protegido no conceda su autorización expresa para que sean donados, estos artículos serán destruidos por la autoridad competente, sin derecho a compensación alguna, con asistencia de un representante del titular del derecho protegido. Esto se resolverá en el momento de la calificación del mérito legal del sumario.

3. Ejecutoriado el auto encausatorio o de apertura del juicio, el juez de la causa, por solicitud del funcionario de instrucción decretará, sin más trámite, la destrucción de lo aprehendido provisionalmente, y procurará dejar intacta una muestra significativa. Lo anterior será dispuesto en resolución motivada de inmediato cumplimiento, la cual será susceptible de recurso de apelación, en caso de que se niegue. Este recurso se concederá en el efecto diferido.

Quando se dicte un auto de sobreseimiento, el juez de la causa deberá ordenar la disposición, donación o destrucción de lo aprehendido provisionalmente, así como del material debidamente acreditado como ilícito.

4. En los casos de productos perecederos o de suma peligrosidad para la salud y la integridad personal, el funcionario de instrucción solicitará al juez de la causa que se adopte cualquiera de las medidas antes enunciadas.



Una vez se ordene la donación o destrucción de lo aprehendido provisionalmente, se efectuará la diligencia, la cual deberá constar en el acta.

Artículo 76. El artículo 170 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 170. Para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, se podrán utilizar, a elección del demandante, uno o varios de los siguientes criterios:

1. Los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente, de no haber ocurrido la infracción;
2. Los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción;
3. El precio o regalía que el infractor habría pagado al titular del derecho, si se hubiera concertado una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del objeto del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas;
4. El valor, en el mercado lícito, de los ejemplares producidos o reproducidos sin autorización;
5. Otra medida de valor legítima que presente el titular del derecho.

Artículo 77. El artículo 171 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 171. Quien inicie o intente una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial protegido por la presente Ley podrá pedir al juez que ordene medidas cautelares inmediatas, con el objeto de asegurar la efectividad de esa acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares se tramitarán, inoída parte, en expediente separado, y el juez las practicará de inmediato y sin más trámite, pudiendo, una vez efectuada la diligencia, ordenar que la parte que pidió la medida consigne una caución, cuyo monto no excederá el cincuenta por ciento (50%) de la totalidad del avalúo realizado a los objetos materia de la infracción y a los medios destinados a realizarla. Dicha caución deberá ser consignada, mediante certificado de garantía o cualquier otro tipo de caución establecida en el Código Judicial, dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que se llevó a cabo la diligencia.

Si únicamente se solicita la medida contemplada en el numeral 5 del siguiente artículo, el juez fijará el monto de la caución que considere suficiente, una vez se haya ejecutado la medida.

Artículo 78. El artículo 172 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 172. El juez podrá ordenar las medidas cautelares apropiadas, para asegurar la ejecución de la sentencia que pudiera dictarse en la acción respectiva. Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:



1. Cesación inmediata de los actos de infracción;
 2. Retención o depósito de los objetos materia de la infracción y de los materiales o implementos destinados a realizar la infracción, así como de los documentos relativos a la infracción;
 3. Suspensión de la importación o de la exportación de los objetos o medios, a que se refiere el numeral precedente;
 4. Constitución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía, para el pago de la eventual indemnización de daños y perjuicios;
 5. Suspensión de la clave o permiso de operación, otorgado por las autoridades administrativas de la Zona Libre de Colón, zona franca o zona procesadora para la exportación existente en Panamá. Dicha suspensión será levantada mediante constitución de fianza bancaria, monetaria, de seguros o títulos de la deuda pública del Estado. El monto de la fianza será proporcional al estimado del daño causado;
 6. Retención o depósito, por las autoridades aduaneras competentes, de la mercancía u objetos materia de la infracción, que se encuentren en trámite aduanero o en tránsito en cualquier parte del territorio nacional.
- Si la acción por infracción no fuese entablada dentro de los diez días siguientes a la imposición de una medida cautelar, esta quedará sin efecto de pleno derecho y el actor quedará sujeto a la indemnización de daños y perjuicios que hubiese causado.

Artículo 79. El artículo 176 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 176. La Autoridad Nacional de Aduanas, actuando de oficio o por órdenes de autoridad competente, o cuando por cualquier medio tenga noticia de mercancía que se encuentre en trámite en aduana o en tránsito en cualquier parte del territorio nacional o en zonas francas, que pueda estar infringiendo disposiciones de esta Ley o que involucren conductas tipificadas como delitos contra derechos de Propiedad Intelectual, podrá inspeccionar y retener dicha mercancía.

Las autoridades de la Zona Libre de Colón y demás zonas francas que administre el Estado tendrán las mismas facultades descritas en el párrafo anterior con respecto a mercancía en tránsito o comercializada o almacenada dentro de su territorio.

Artículo 80. Se adiciona el artículo 178-A al Título VII de la Ley 35 de 1996, así:

Artículo 178-A. En el evento de que las autoridades a que se refiere el artículo 176 fijen un cargo por solicitud o almacenaje, el cargo no deberá ser fijado por un monto que disuada irrazonablemente el uso de este recurso o tales medidas.



Artículo 81. El artículo 181 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 181. El procedimiento establecido en el presente Título se aplicará a las siguientes materias:

1. Las controversias que surjan con motivo de las oposiciones a las solicitudes de registro de modelo o dibujo industrial, marca, nombre comercial, indicación geográfica, indicación de procedencia, denominación de origen, expresión o señal de propaganda;
2. Los procesos de nulidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial;
3. Los procesos por uso indebido de los derechos de propiedad industrial;
4. Los procesos relativos a las materias contempladas en la presente Ley no indicados en los numerales anteriores.

Artículo 82. El artículo 184 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 184. Será admisible la reconvencción, en cualquier caso en que el demandado tenga una pretensión basada en un derecho de Propiedad Industrial.

Artículo 83. Se adiciona el artículo 184-A al Título VIII de la Ley 35 de 1996, así:

Artículo 184-A. El juez de conocimiento, siempre que se le presente un poder otorgado en el extranjero con las formalidades exigidas en el lugar donde se otorgue y que se encuentre debidamente autenticado y legalizado por el funcionario diplomático o consular de Panamá o apostillado según lo prevé el convenio por el que se suprime la exigencia de legalización para los documentos públicos extranjeros (Convenio de La Haya), o el mismo se refiera a un poder inscrito en el Registro de Poderes de la DIGERPI, será admitido, con independencia de su fecha de expedición en cualquier proceso judicial civil o penal. No se requerirá prueba de existencia adicional al poder. La validez del poder admitirá prueba en contrario, que se tramitará por medio de incidente, y el tribunal, en el evento de que exista falsedad en el documento, lo remitirá al Ministerio Público para efecto de que promueva la acción penal a que haya lugar.

Artículo 84. El artículo 186 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 186. Contestada la demanda, el juez fijará la fecha y hora en que las partes deberán comparecer a la audiencia, en la cual presentarán y aducirán las pruebas y contrapruebas que estimen convenientes, para la defensa de sus derechos.

Artículo 85. Se adiciona el artículo 190-A al Título VIII de la Ley 35 de 1996, así:

Artículo 190-A. El juez de oficio o a petición de parte podrá ordenar al presunto infractor que proporcione cualquier información que posea respecto de cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de la infracción y respecto de los medios de producción



o canales de distribución para los productos o servicios infractores, incluida la identificación de terceras personas involucradas en su producción y distribución, y sus canales de distribución. Esta información deberá ser puesta a disposición del titular del derecho, respetando los principios constitucionales aplicables. No obstante, la información que el juez considere como datos íntimos o sensibles y que no sean relevantes para esclarecer los asuntos objeto del litigio no podrán ser divulgados. En el evento de la renuencia del supuesto infractor de acatar la orden del juez, este podrá sancionar al supuesto infractor por desacato, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Código Judicial.

En los casos que den lugar a la sanción por desacato, corresponde al secretario del juzgado levantar el expediente en que se establecen los hechos justificativos de la sanción.

Artículo 86. El artículo 192 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 192. Los únicos incidentes admisibles en este tipo de procesos serán los que se promuevan por vía de excepciones de demanda extemporánea, cosa juzgada, caducidad de la pretensión y validez del poder. Estos incidentes se tramitarán como de previo y especial pronunciamiento. Cualquier otro incidente, excepción o tercería será resuelta al momento que se dicte la sentencia.

Artículo 87. Se adiciona el artículo 194-A al Título VIII de la Ley 35 de 1996, así:

Artículo 194-A. La resolución judicial que pone fin a la segunda instancia para los procesos contemplados en esta Ley admitirá el recurso de casación. Se aplicará lo dispuesto en el Código Judicial.

Artículo 88. El artículo 195 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 195. Al inicio del proceso, el juez está en la obligación de proporcionar, a la parte interesada, una nota dirigida a la DIGERPI, en la cual le comunique la presentación de la demanda, y otra comunicando el resultado, una vez que el fallo quede debidamente ejecutoriado. En ambos casos, las referidas notas serán suministradas a la parte en el menor tiempo posible, con clara indicación del tipo de proceso de que se trate, así como de la marca, nombre comercial, patente de invención, modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial, expresión o señal de propaganda, indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen objeto del proceso.

En el evento de que la DIGERPI no reciba la comunicación a que se refiere el párrafo anterior en los quince días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de oposición, procederá a emitir la resolución y el registro que corresponda.



Artículo 89. El artículo 196 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 196. Sin perjuicio de lo que establece el Código Judicial, en relación con la falsificación de marcas, las autoridades judiciales están, salvo en circunstancias excepcionales, facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos judiciales civiles relacionados con la falsificación de marcas, que a la parte ganadora le sean pagadas por la parte perdedora las costas procesales y los honorarios de abogados que sean razonables. De igual manera, las autoridades judiciales, al menos en circunstancias excepcionales, están facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos civiles judiciales sobre infracción de patentes, que a la parte ganadora le sean pagadas por la parte perdedora las costas procesales y los honorarios de los abogados que sean razonables.

Artículo 90. El artículo 197 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 197. Los procesos relativos a las materias de que trata el presente Título serán de competencia de los juzgados y tribunales creados, de conformidad con la Ley 29 de 1996, modificada por Ley 45 de 2007.

Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán acordar resolver la controversia surgida o que puede surgir en relación con los derechos protegidos por esta Ley, utilizando cualquier método de resolución alterna de conflictos. Cuando elijan la conciliación, la mediación o el arbitraje, lo harán conforme a lo dispuesto por la legislación vigente.

Artículo 91. El artículo 200 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 200. La DIGERPI percibirá tasas en concepto de servicios, en los siguientes casos:

Por solicitud de una marca por clase o nombre comercial	B/.10.00
Por solicitud de indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen	B/.100.00
Por solicitud de patente, modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial	B/.10.00
Por solicitud de patente o modelo industrial PCT.	B/.50.00
Por solicitud de antecedentes de marcas	B/.5.00
Por solicitud de certificación	B/.5.00
Por desglose de cada documento	B/.5.00
Por solicitud de cambio de domicilio del titular de la patente o registro	B/.10.00
Por solicitud de cambio de nombre del titular de una marca o nombre comercial	B/.10.00
Por venta del BORPI	B/.15.00



Por solicitud de licencia de uso de una marca o nombre Comercial	B/.10.00
Por solicitud de cesión o traspaso de una marca o nombre Comercial	B/.10.00
Por solicitud de copia autenticada de un documento	B/.5.00
Por solicitud de antecedentes nacionales de modelo de utilidad, o modelo o dibujo industrial	B/.30.00
Por solicitud de antecedentes nacionales de patentes	B/.40.00
Por solicitud de informe sobre el estado de la técnica	B/.200.00
Por cada solicitud que constituya una prórroga	B/.20.00
Por la publicación de solicitud o corrección de marca	B/.10.00
Por cada publicación de solicitud, corrección o de cualquier otro género sobre patente, modelo de utilidad o modelo o dibujo industrial	B/.10.00
Por cada solicitud de protección suplementaria de una patente	B/.30.00
Por cada solicitud de suspensión de trámite	B/.20.00
Por cada solicitud de tasa de mantenimiento	B/.10.00
Por cada solicitud de expedición de resolución y registros autenticados	B/.25.00

Artículo 92. Se adiciona el artículo 202-A al Capítulo I del Título IX de la Ley 35 de 1996, así:

Artículo 202-A. Se establece que los incentivos a que se refiere el artículo anterior no son aplicables a funcionarios contratados para la ejecución de proyectos de inversión en la DIGERPI.

Artículo 93. El artículo 204 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 204. El registro de una marca causará el pago de un derecho, que se deberá cancelar en la fecha de depósito de la solicitud de registro y de acuerdo con la siguiente tabla:

Solicitudes:

1. Una marca en una clase, pagará un derecho de cien balboas (B/.100.00).
2. Una marca en clases múltiples, pagará un derecho de cien balboas (B/.100.00) por la primera clase y cien balboas (B/.100.00) por cada clase adicional.

Estos derechos también serán aplicables para mantener vigentes las solicitudes que tengan diez años desde su depósito en la DIGERPI y no se han otorgado.

Artículo 94. El artículo 205 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 205. La renovación del registro de cualquier marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda causará el mismo derecho que señala el artículo anterior.

El recargo a que se refiere el artículo 110 de esta Ley será de diez balboas (B/.10.00) por cada mes o fracción de mes, hasta su presentación.

Artículo 95. Se adiciona el artículo 206-A al Capítulo II del Título II del Título IX de la Ley 35 de 1996, así:

Artículo 206-A. El registro de una indicación geográfica, indicación de procedencia y denominación de origen causará un derecho de cien balboas (B/.100.00).

Artículo 96. El artículo 207 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 207. La concesión de una patente de invención causará los derechos que se indican a continuación:

1. Cien balboas (B/.100.00), por los primeros cinco años de protección;
2. Doscientos balboas (B/.200.00), por los siguientes cinco años;
3. Doscientos balboas (B/.200.00), por los siguientes cinco años;
4. Trescientos balboas (B/.300.00), por los siguientes cinco años;
5. Trescientos balboas (B/.300.00) por año o fracción de año por protección suplementaria.

El primer pago se hará al presentarse la solicitud, y los siguientes pagos cada quinquenio, contado este a partir de la fecha del depósito de la solicitud. El pago podrá realizarse en cualquier momento, antes del vencimiento del quinquenio respectivo.

Transcurridos seis meses, desde la fecha en que debió efectuarse el pago de alguno de los derechos a que se refiere este artículo, sin haberse hecho efectivo dicho pago, se entenderá que el titular ha abandonado la patente y esta caducará de pleno derecho. El pago efectuado en el periodo de los seis meses a que se refiere este párrafo tendrá un recargo de diez balboas (B/.10.00) por mes o fracción de mes, hasta su presentación.

Artículo 97. Se adiciona el artículo 210-A a la Ley 35 de 1996, así:

Artículo 210-A. El pago electrónico de tasas, derechos y timbres de presentación de solicitudes electrónicas de derechos de propiedad industrial, así como cualquiera otra actuación administrativa que utilice para su presentación medios electrónicos o telemáticos, estará sujeto a los procedimientos que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 98. El artículo 219 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 219. Se crea una comisión interinstitucional para velar por la armonización, coordinación y seguimiento de las políticas en materia de propiedad intelectual; igualmente, establecerá políticas o lineamientos sobre protección y observancia,



suficientemente adecuados para disuadir las infracciones de los derechos de propiedad intelectual.

La comisión estará integrada por:

1. Un miembro designado por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias.
2. Un miembro designado por la Dirección General de Derecho de Autor del Ministerio de Comercio e Industrias.
3. Un miembro designado por la Administración de la Zona Libre de Colón.
4. Un miembro designado por la Autoridad Nacional de Aduanas.
5. Un miembro designado por el Ministerio Público.
6. Un miembro designado por la institución del Estado a cargo de las relaciones de la República de Panamá con la Organización Mundial del Comercio.
7. Un miembro designado por la Dirección de Investigación Judicial.

El modo operativo de esta comisión será reglamentado por el Ministerio de Comercio e Industrias.

Artículo 99. Se adiciona el artículo 219-A a la Ley 35 de 1996, así:

Artículo 219-A. Todas las actuaciones, comunicaciones e intercambio de documentación en la DIGERPI y los usuarios de sus servicios, a partir de los trescientos sesenta días calendario contados de la fecha de promulgación de la presente Ley, se llevarán a cabo únicamente mediante la utilización de medios electrónicos o telemáticos.

El Ministerio de Comercio e Industrias reglamentará todo lo relacionado con la aplicación de este artículo.

Artículo 100. Se adiciona el artículo 25-A a la Ley 1 de 2001, así:

Artículo 25-A. Una vez recibidas las solicitudes de Registro Sanitario, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas hará pública la solicitud, a través de la página web del Ministerio de Salud y/o en un Boletín Oficial de Solicitudes de Registros Sanitarios de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, que incluirá la información que corresponda, para que terceros puedan presentar oposición a la concesión del Registro Sanitario, basados en la utilización de datos de prueba no autorizados por su titular en el trámite sanitario.

Corresponderá a los tribunales competentes conocer los procesos de oposición a que se refiere este artículo y aplicará el procedimiento judicial establecido en la Ley 35 de 1996.

Presentada la demanda de oposición, el tribunal emitirá un oficio a solicitud de la parte demandante, para que se suspenda el trámite de concesión del Registro Sanitario en la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas.

Artículo 101. El artículo 268 del Código Penal queda así:

Artículo 268. Quien falsifique, altere o imite una marca, un nombre comercial o una expresión o señal de propaganda será sancionado con prisión de cuatro a seis años.

La misma sanción se aplicará a quien comercialice o haga circular o importe o exporte un producto o el mismo se encuentre en tránsito por el país, u ofrezca o preste servicios con marca falsificada, alterada o imitada.

Artículo 102. El artículo 270 del Código Penal queda así:

Artículo 270. Quien fabrique, comercialice o haga circular o importe o exporte un producto o el mismo se encuentre en tránsito por el país u ofrezca o preste servicios que lleven indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen que infrinjan derechos de propiedad industrial será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

Artículo 103. La presente Ley modifica los artículos 1, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 29, 30, 35, 36, 45, 51 y 52, la denominación del Capítulo V del Título II, la numeración del Capítulo V del Título II, los artículos 55 y 56, la numeración del Capítulo VI del Título II, los artículos 63, 66, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 81, 90, 91, 93, 94, 99, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 110, 112, 123, 125, 127 y 129, la denominación del Capítulo VI del Título V, los artículos 131, 132, 133, 134, 136, 137, 141, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 172, 176, 181, 184, 186, 192, 195, 196, 197, 200, 204, 205, 207 y 219 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996 y los artículos 268 y 270 del Texto Único del Código Penal.

Adiciona el Capítulo II, contenido de los artículos 2-A y 2-B, al Título I, el Capítulo III, contenido de los artículos 2-C, 2-D, 2-E, 2-F y 2-G, al Título I, los artículos 14-A, 20-A, 20-B, 20-C y 20-D al Capítulo II del Título II, los artículos 52-A, 52-B, 52-C, 52-D, 52-E, 52-F y 52-G al Capítulo V del Título II, los artículos 58-A, 58-B, 58-C, 58-D, 58-E, 58-F, 58-G, 58-H, 58-I y 58-J al Capítulo VI del Título II, el artículo 75-A al Capítulo II del Título III y el artículo 93-A al Capítulo I del Título V, los artículos 137-A, 137-B, 137-C, 137-D, 137-E, 137-F, 137-G, 137-H, 137-I, 137-J y 137-K al Capítulo VI del Título V, el artículo 178-A al Título VII, los artículos 184-A, 190-A y 194-A al Título VIII, el artículo 202-A al Capítulo I del Título IX, los artículos 206-A y 210-A al Capítulo II del Título IX y el artículo 219-A al Título IX de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, así como el artículo 25-A a la Ley 1 de 10 de enero de 2001.

Deroga los artículos 64, 71 y 135 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, los artículos 4 y 5 de la Ley 45 de 8 de agosto de 1975 y todas las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 104. Esta Ley comenzará a regir el 1 de octubre de 2012, salvo los artículos siguientes, que entrarán en vigencia en los plazos que se indican:



Transcurrido un año de la presente Ley, entrará en vigencia el numeral 10 del artículo 38 de la presente Ley; el artículo 52, el párrafo segundo del artículo 10 y los artículos 20-A al 20-D adicionados por el artículo 11 de la presente Ley.

Transcurrido un periodo no mayor de dos años de la entrada en vigencia de la presente Ley, entrarán en vigencia los numerales 7 y 9 del artículo 37 y el numeral 5 del artículo 58 de la presente la Ley.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

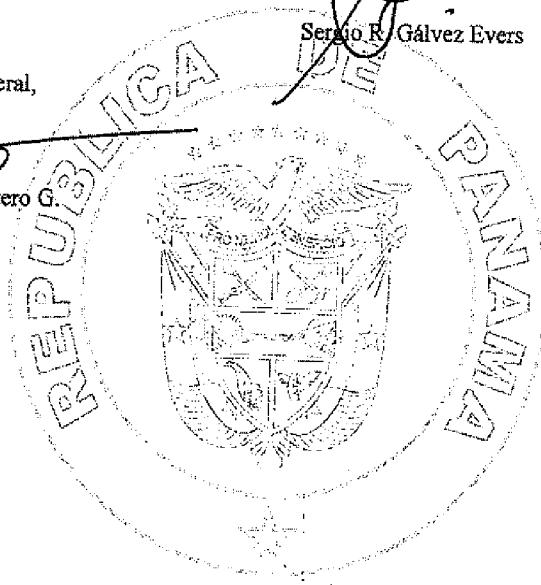
Proyecto 511 de 2012 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil doce.

El Presidente

Sergio R. Gálvez Evers

El Secretario General,

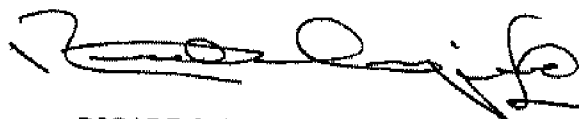
Wigberto E. Quintero G.



ÓRGANO EJECUTIVO NACIONAL. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.
PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, DE 5 DE octubre DE 2012.



RICARDO MARTINELLI BERROCAL
Presidente de la Republica



RICARDO QUIJANO J.
Ministro de Comercio e Industrias

LEY 61

De 5 de octubre de 2012

Que reforma la Ley 35 de 1996, Por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial

LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA:

Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto proteger las invenciones, los modelos de utilidad, los modelos y dibujos industriales, los secretos industriales y comerciales, las marcas de producto y servicio, las marcas colectivas y de garantía, las indicaciones geográficas, las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen, los nombres comerciales y las expresiones y señales de propaganda.

Artículo 2. Se adiciona el Capítulo II, contentivo de los artículos 2-A y 2-B, al Título I de la Ley 35 de 1996, así:

Capítulo II
Registro de Poderes

Artículo 2-A. Se crea en la DIGERPI el Registro de Poderes para actuar en asuntos de competencia de la Propiedad Industrial.

Artículo 2-B. Una vez inscrito el poder en el Registro de Poderes, bastará para cualquier actuación ante la DIGERPI señalar los datos de inscripción del poder. No se considerará la utilización del Registro de Poderes como condición previa para realizar trámites ante la DIGERPI.

Artículo 3. Se adiciona el Capítulo III, contentivo de los artículos 2-C, 2-D, 2-E, 2-F y 2-G, al Título I de la Ley 35 de 1996, así:

Capítulo III
Utilización de Medios Electrónicos o Telemáticos

Artículo 2-C. Los trámites administrativos ante la DIGERPI podrán llevarse a cabo mediante la utilización de medios electrónicos o telemáticos disponibles o por conocer.

Todo lo relacionado con la utilización de medios electrónicos o telemáticos se regirá por la legislación vigente.

Para tales efectos, la DIGERPI determinará las condiciones generales, requisitos y características técnicas necesarias.

Artículo 2-D. La presentación y recepción de solicitudes, peticiones o la concesión de los derechos estarán sujetas a los procedimientos y horarios que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 2-E. Los expedientes podrán consultarse y permanecerán en los archivos de la DIGERPI durante la vigencia de los derechos de Propiedad Industrial.

En el caso de expedientes en soporte de papel cancelados o negados o caducados o solicitudes abandonadas, los mismos se conservarán en la DIGERPI por un periodo de cinco años, contado a partir del día siguiente de la fecha en que quedó ejecutoriada la resolución que ordenó la cancelación o negó el registro o se consideró abandonada la solicitud o la fecha en que se consideró no presentada la solicitud o que caducó el derecho.

Vencido el plazo anterior, serán enviados a la Dirección Nacional de Archivo Nacional del Registro Público.

A fin de facilitar la custodia, consulta y expedición de reproducciones autenticadas y certificaciones, la DIGERPI establecerá un fondo documental electrónico mediante el cual se almacenarán los documentos que reposan en los expedientes y archivos de papel bajo su custodia.

Los documentos almacenados de esta manera, sus reproducciones debidamente autenticadas y certificaciones tendrán el mismo valor jurídico que los documentos originales, serán admisibles como medio de prueba y tendrán la misma fuerza probatoria otorgada a los documentos en el Libro Segundo, Procedimiento Civil, del Código Judicial.

Artículo 2-F. Para los efectos de notificaciones y/o avisos, y de los recursos administrativos, cuando el usuario haya utilizado los medios electrónicos o telemáticos a que se refiere este Capítulo, los mismos deberán hacerse conforme a lo establecido en los artículos 162 y 163 de esta Ley.

Artículo 2-G. La DIGERPI hará uso de firmas digitalizadas o cualquier otro medio análogo en su ámbito interno y en su relación con los usuarios externos. El ministro de Comercio e Industrias, mediante resolución administrativa, autorizará al director y a los jefes de departamentos el uso de la firma manuscrita digitalizada o cualquier otro medio análogo.

La firma manuscrita digitalizada o cualquier otro medio análogo que se utilice tendrá el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel.

Artículo 4. El artículo 11 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 11. Se entiende por invención toda idea aplicable en la práctica para la solución de un problema técnico determinado. Una invención puede ser un producto y/o un procedimiento. La invención de un producto comprende, entre otros, cualquier sustancia, composición o material, y cualquier artículo, aparato, máquina, equipo, mecanismo, dispositivo u otro objeto o resultado tangible, así como cualquiera de sus partes. Una invención de un procedimiento comprende, entre otros, cualquier método, sistema o secuencia de etapas conducentes a la fabricación o a la obtención de un producto o de un resultado.

Artículo 5. El artículo 14 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 14. No se considerarán invenciones patentables para los efectos de esta Ley, entre otros:

1. Los principios teóricos o científicos;
2. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido;
3. Los planes y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o principios económicos o de negocios;
4. Los programas de ordenadores *per se*;
5. Las formas de presentación de información;
6. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;
7. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico, aplicables al cuerpo humano, y los relativos a animales. Esta disposición no se aplicará a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos;
8. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezcla de productos conocidos, la variación en su forma, dimensiones o materiales, salvo que realmente se pueda comprobar que cumple los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

Artículo 6. Se adiciona el artículo 14-A al Capítulo II del Título II de la Ley 35 de 1996, así:

Artículo 14-A. No son patentables las invenciones cuya explotación comercial debe impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga solo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.

Artículo 7. El artículo 15 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 15. Se exceptúan de patentabilidad las siguientes invenciones que se refieren a materia viva:

1. Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;
2. Las especies vegetales y las especies y razas animales;
3. El material biológico tal como se encuentra en la naturaleza;
4. La materia viva que compone el cuerpo humano;
5. Las variedades vegetales.

Artículo 8. El artículo 17 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 17. Una invención se considera susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad, de manera específica, sustancial y creíble. Para estos efectos, la expresión industria se entiende en su más amplio sentido e incluye, entre otros, la artesanía, agricultura, minería, pesca y los servicios.

Artículo 9. El artículo 19 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 19. El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

1. Un tercero que, en el ámbito privado, realice actos relacionados con la invención patentada a escala no comercial, con fines experimentales, de investigación científica o de enseñanza y con una finalidad no comercial;
2. Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que el producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio en cualquier país;
3. Un tercero que use la materia protegida por la patente solo con el fin de generar la información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación para comercializar un producto farmacéutico o químico agrícola en Panamá.

Cualquier producto producido en virtud del párrafo anterior podrá ser fabricado, utilizado, vendido, ofrecido para venta o importado en territorio nacional para la generación de información, solo con el fin de cumplir con los requerimientos de aprobación para comercializar el producto una vez que venza el periodo de vigencia de la patente. Así mismo, el producto podrá ser exportado solo para propósitos de cumplir con los requisitos de aprobación de comercialización en Panamá.

Artículo 10. El artículo 20 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 20. La patente tendrá una vigencia de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, sujeta al pago de los derechos que señale la ley.

La DIGERPI extenderá el plazo de protección a patentes no farmacéuticas a que se refiere este artículo por retrasos en el otorgamiento de la patente atribuibles a ella.

Artículo 11. Se adicionan al Capítulo II del Título II de la Ley 35 de 1996 los artículos 20-A, 20-B, 20-C y 20-D, así:

Artículo 20-A. A solicitud del titular de la patente y dentro de los seis meses de otorgada una patente, la DIGERPI otorgará el término de protección suplementaria, siempre que hubiera existido demora administrativa irrazonable en el otorgamiento de la patente.

Cuando el plazo en el otorgamiento hubiese sido superior a cinco años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud, o superior a tres años, contado a partir de la fecha que corresponda a la solicitud de examen de fondo, cualquiera de ellos que sea posterior, constituirá una demora administrativa irrazonable.

En estos casos se otorgará la protección suplementaria por el periodo acreditado como demora administrativa irrazonable, a razón de un día por cada día de retraso por los primeros cinco años. La demora administrativa irrazonable de los años subsiguientes será compensada a razón de un día por cada dos días de retraso.

El monto total de la protección suplementaria así otorgada no superará los siete años y seis meses.

Artículo 20-B. No constituyen demoras administrativas irrazonables las acciones u omisiones del solicitante.

Artículo 20-C. La solicitud de protección suplementaria será presentada ante la DIGERPI, que resolverá sobre la existencia de demoras administrativas irrazonables. La resolución que así lo declare tendrá como efecto la ampliación del plazo de protección, el mantenimiento de los derechos derivados de la patente y no dará origen a responsabilidad de ninguna especie para el Estado.

Artículo 20-D. El término de protección suplementaria deberá ser anotado al margen del registro respectivo, previo pago de una tasa por cada año o fracción de año de protección adicional. El pago solo se podrá efectuar dentro de los seis meses que preceden al vencimiento del plazo original de vigencia de la patente, sin el cual no se tendrá la protección establecida en este Capítulo.

Artículo 12. El artículo 22 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 22. La explotación de la invención patentada consiste en la utilización del proceso patentado, en la fabricación y distribución, o en la fabricación y comercialización del producto patentado, o en la simple comercialización, efectuadas en el comercio nacional por el titular de la patente. La importación del producto patentado y su posterior distribución en la República de Panamá constituirá una explotación de la invención para efectos de esta Ley.

Artículo 13. El artículo 29 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 29. Para obtener una patente debe presentarse, a través de abogado, una solicitud de patente en un formulario que para tal efecto suministrará la DIGERPI, acompañada de una descripción, una o más reivindicaciones, los dibujos correspondientes, un resumen, un poder, la designación de un domicilio en la República de Panamá para los solicitantes con domicilio en el extranjero, para efectos de las notificaciones administrativas o judiciales, así como del comprobante de haber pagado la tasa y el derecho de presentación establecidos.

La solicitud debe indicar el nombre y la dirección del solicitante, el nombre del inventor, el nombre y la dirección del mandatario y el nombre de la invención.

El solicitante de una patente de invención puede ser persona natural o jurídica. Si el solicitante no es el inventor, la solicitud deberá acompañarse del convenio de cesión respectivo, o de cualquier otro documento que justifique debidamente el derecho del solicitante a obtener la patente.

La solicitud se podrá presentar a través de gestión oficiosa, para lo cual se consignará una fianza mediante un certificado de garantía por la suma que se establezca reglamentariamente, acompañado del formulario que al efecto proporcione la DIGERPI. La fianza consignada será devuelta al presentarse los documentos para lo cual se concede el término de dos meses, prorrogable de manera automática por dos meses adicionales a petición del solicitante antes del vencimiento del término inicial. En caso contrario, la fianza ingresará al Tesoro Nacional, y la solicitud se tendrá como no presentada y se ordenará el archivo del expediente.

Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERPI según se establece en esta Ley, no se requerirá que se presente el poder, solo se hará referencia del mismo en la solicitud.

Artículo 14. El artículo 30 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 30. La descripción consiste en divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa, a efecto de poder evaluarla y que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla sin experimentación indebida, a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Asimismo, se considerará que una invención se encuentra suficientemente divulgada, cuando dicha descripción le indique razonablemente a una persona versada en la materia técnica correspondiente, que el solicitante estuvo en posesión de la invención a la fecha de presentación de la solicitud de patente; entendiéndose que la posesión implica que el solicitante era capaz de llevar a la práctica el invento.

La descripción indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

1. El sector tecnología al que se refiere o al cual se aplica la invención;
2. La tecnología anterior conocida por el solicitante que pueda considerarse útil para la comprensión y el examen de la invención, así como las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
3. La descripción de la invención, en términos que permitan comprender el problema técnico y la solución aportada por la invención, así como exponer las ventajas de esta con respecto a la tecnología anterior;
4. La descripción de los dibujos, de haberlos;
5. La descripción, de la mejor manera conocida por el solicitante, para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias de los dibujos;
6. La manera en que la invención puede ser producida o utilizada en alguna actividad, salvo cuando ello resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

Artículo 15. El artículo 35 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 35. Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la de su recepción por la DIGERPI, siempre que al tiempo de recibirse hubiera contenido al menos:

1. La identificación del solicitante y su domicilio. Y para los solicitantes con domicilio en el extranjero, la designación de un domicilio en la República de Panamá para efectos de las notificaciones administrativas y judiciales que guarden relación con la patente;
2. Un documento que, a primera vista, ofrezca una descripción de la invención;
3. Un documento que, a primera vista, contenga una o más reivindicaciones, y
4. El comprobante del pago de la tasa y del derecho de presentación establecidos.

De omitirse alguno de los requisitos indicados en este artículo, o presentada la documentación en un idioma distinto al oficial, la DIGERPI notificará al solicitante para que subsane la omisión dentro del plazo de dos meses contado a partir del día siguiente de la fecha de la notificación, prorrogable por dos meses de manera automática previo el pago de la tasa correspondiente. Satisfecha la omisión, se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la fecha de recepción de la misma; en caso contrario, la solicitud se considerará como no presentada y se archivará.

El solicitante previo el pago de la tasa aplicable podrá, sin el requerimiento de la DIGERPI y por una sola vez durante el trámite, presentar enmiendas, correcciones y observaciones a su solicitud, sin que ello constituya una ampliación a la protección solicitada.

Artículo 16. El artículo 36 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 36. Cuando se solicite una patente ya presentada en otro u otros países u organismo internacional, se reconocerá como fecha de prioridad la del país u organismo en que se presentó primero. Para ese fin, deberá haberse presentado la solicitud respectiva en la República de Panamá, dentro de los plazos que determinan los convenios o tratados internacionales ratificados por Panamá.

Los solicitantes de patentes ya solicitadas en el extranjero conforme al párrafo anterior podrán presentar el resultado de la búsqueda y examen practicado por la oficina extranjera cuando proceda.

Artículo 17. El artículo 45 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 45. Una vez recibida la solicitud, la DIGERPI realizará un examen de forma de la documentación conforme a lo dispuesto en los artículos de esta Ley, y podrá requerir que se precise o aclare lo que considere necesario, o que se subsanen sus omisiones. Igualmente, examinará si el objeto de la solicitud de patente reúne el requisito que la invención sea susceptible de aplicación industrial. Los exámenes de novedad y actividad inventiva se realizarán con el examen de fondo previsto en el artículo 52 de esta Ley.

De no cumplir el solicitante con el requerimiento que le haga la DIGERPI de subsanar las deficiencias de la solicitud en un plazo de seis meses, prorrogable por seis meses adicionales a petición del solicitante previo el pago de la tasa correspondiente, se considerará abandonada la solicitud y se ordenará su archivo. Los documentos que se presenten por ningún motivo contendrán reivindicaciones adicionales con mayor alcance que lo que se sustenta en la solicitud original, ya que en este caso será necesaria una nueva solicitud.

Artículo 18. El artículo 51 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 51. Una vez publicada la solicitud en el BORPI, cualquier persona podrá formular observaciones razonadas y documentadas, que se consideren útiles para determinar si procede o no la solicitud de patente a la DIGERPI, a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la solicitud de patente en el BORPI hasta dos meses después de la publicación del informe sobre el estado de la técnica.

Vencido el término anterior y en el evento de que existan observaciones, la DIGERPI informará al solicitante mediante aviso la presentación de dichas

observaciones, quien a su vez tendrá un plazo de dos meses para que modifique o no su solicitud.

Estas observaciones no constituyen un procedimiento contencioso, y la persona que las haga no pasará por ello a ser parte en el procedimiento de concesión de patente.

Artículo 19. El artículo 52 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 52. Una vez publicada la solicitud de patente y el informe sobre el estado de la técnica y tomando en consideración el contenido de este último y de las observaciones formuladas por terceros a que se refiere el artículo anterior, el solicitante deberá solicitar el examen de fondo a la DIGERPI. Se le permite al solicitante realizar esta petición desde el momento de la solicitud de registro de la patente y hasta dos meses después de la notificación de las observaciones de terceros a que se refiere el artículo 51. La DIGERPI hará el examen de fondo de la invención para determinar si se satisfacen los requisitos establecidos en los artículos 10, 14, 15, 30 y 39 de esta Ley.

Para realizar los exámenes de fondo, la DIGERPI podrá solicitar el apoyo técnico de organismos e instituciones nacionales y extranjeras especializadas, así como aceptar o requerir del solicitante, si fuese el caso, el resultado del examen de fondo o su equivalente realizado por oficinas extranjeras de patentes.

La DIGERPI para evaluar la patentabilidad de la solicitud podrá aceptar los informes de búsqueda internacional realizados a la solicitud de patente.

En el evento de que la DIGERPI formule observaciones al informe sobre el estado de la técnica o cualquiera otra observación, el solicitante tendrá un plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente a la fecha de notificación que haga la DIGERPI, para hacer las aclaraciones necesarias o modificaciones a las reivindicaciones.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser prorrogable de manera automática por seis meses adicionales si se solicita a la DIGERPI antes del vencimiento del término de los seis meses que inicialmente se conceden, previo el pago de una tasa.

Cuando la DIGERPI compruebe que se han cumplido los requisitos de patentabilidad, efectuado el pago de los derechos y tasas correspondientes y demás condiciones previstos por esta Ley y su Reglamento, procederá a conceder la patente solicitada, de lo contrario, se procederá al rechazo de la solicitud de patente y se ordenará el archivo del expediente. Cuando el incumplimiento se refiera al pago de los derechos y tasas, la DIGERPI procederá a declarar abandonada la solicitud de patente y ordenará su archivo.

Artículo 20. Se modifica la denominación del Capítulo V del Título II de la Ley 35 de 1996, así:

Capítulo V
Tramitación de las Solicitudes Internacionales de Patentes
de Invenciones o de Modelos de Utilidad

Artículo 21. Se adicionan al Capítulo V del Título II de la Ley 35 de 1996 los artículos 52-A, 52-B, 52-C, 52-D, 52-E, 52-F y 52-G, así:

Artículo 52-A. Una solicitud internacional corresponde a una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad presentada conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979.

Artículo 52-B. La DIGERPI será la Oficina receptora en la República de Panamá para la presentación de solicitudes internacionales, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), respecto a solicitudes de nacionales o de residentes en Panamá.

Las solicitudes internacionales deberán presentarse en Panamá en idioma español y pagar las tasas señaladas en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Asimismo, la DIGERPI actuará en calidad de Oficina designada y/o elegida cuando Panamá se haya designado o elegido como Estado, con el objeto de obtener un registro de una patente de invención o de un modelo de utilidad, en fase nacional, del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Artículo 52-C. La solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad deberá presentarse en Panamá, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, antes del vencimiento del plazo de treinta meses contado desde la fecha de prioridad. Si la solicitud internacional no reivindica ninguna prioridad, se podrá presentar ante la DIGERPI hasta antes del vencimiento del plazo de treinta meses contado desde la fecha de presentación internacional.

Artículo 52-D. Para iniciar la tramitación de una solicitud internacional, en fase nacional, sin perjuicio de los demás requisitos que exija esta Ley, el solicitante deberá:

- a) Presentar una traducción al idioma español de la solicitud internacional, en caso de que esta no se hubiera presentado en este idioma, y de todas las modificaciones ocurridas durante la fase internacional, junto al formulario habilitado para tal efecto, y
- b) Pagar la tasa establecida en esta Ley para la presentación de la solicitud y las demás tasas que fije la DIGERPI, de acuerdo con lo establecido por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Artículo 52-E. La solicitud de patente de invención o de modelos de utilidad que se presenten en Panamá, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, se regirán en cuanto a sus aspectos sustantivos, por las disposiciones de la presente Ley y su reglamento.

Artículo 52-F. El plazo de concesión para las patentes de invención y para los modelos de utilidad presentados en Panamá, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, se contará desde la fecha de la presentación de la solicitud internacional correspondiente.

Artículo 52-G. La DIGERPI tramitará las solicitudes internacionales según las disposiciones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, su Reglamento y las Instrucciones Administrativas de ese Reglamento, y las disposiciones de esta Ley. En caso de conflicto, prevalecerán las disposiciones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, su Reglamento y las Instrucciones Administrativas de ese Reglamento.

Artículo 22. Se modifica la numeración del Capítulo V del Título II de la Ley 35 de 1996, así:

Capítulo VI
Licencias y Transferencias de Derechos

Artículo 23. El artículo 55 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 55. Los derechos dimanantes de una solicitud de patente o modelo de utilidad o modelo y dibujo industrial, o de su registro, o concesión de patente, podrán cederse o transferirse, total o parcialmente, en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Para que la cesión o transferencia de derechos pueda producir efectos frente a terceros deberá inscribirse en la DIGERPI.

Para los efectos de la presente Ley, las patentes, los modelos de utilidad o modelos y dibujos industriales tendrán la consideración de bienes muebles, y los derechos conferidos por las mismas podrán darse en garantía, usufructo o ser gravados bajo cualquier forma que establezca la legislación común, así como ser objeto de secuestro, embargos u otras medidas judiciales que resulten del procedimiento de ejecución. Dichos actos jurídicos solo podrán oponerse frente a terceros una vez inscritos.

La DIGERPI deberá realizar la anotación correspondiente de estos actos.

Artículo 24. El artículo 56 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 56. La explotación de una patente o registro podrá concederse mediante convenios, licencias voluntarias o no voluntarias. La licencia será inscrita en la DIGERPI para que pueda producir efecto sobre terceros.

Artículo 25. Se adicionan al Capítulo VI del Título II de la Ley 35 de 1996 los artículos 58-A, 58-B, 58-C, 58-D, 58-E, 58-F, 58-G, 58-H, 58-I y 58-J, así:

Artículo 58-A. La concesión de una solicitud de licencia no voluntaria procederá, en función de sus circunstancias propias, y sujeta a las disposiciones de este artículo, en los siguientes casos:

1. Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de los tribunales competentes, luego de recibir la solicitud de un tercero.
2. Cuando por razones de uso público no comercial, o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, incluyendo salud pública y seguridad nacional, declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias. Corresponderá al ministro de Comercio e Industrias establecer los términos de la licencia no voluntaria bajo esta causal, y notificar al titular de la patente en cuanto sea razonablemente posible.
3. Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior, de acuerdo con una decisión final o debidamente ejecutoriada proferida por los tribunales competentes luego de recibir la solicitud de un tercero. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:
 - a. La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.
 - b. La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior solo podrá transferirse con la patente posterior.
 - c. El titular de la patente anterior tendrá derecho a obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Artículo 58-B. El titular de un derecho de patente afectado por la decisión de los tribunales de otorgar una licencia involuntaria, con base en los numerales 1 o 3 del artículo anterior, tendrá derecho a recurrir la validez legal de esta decisión frente a una instancia judicial superior. Nada impedirá que la República de Panamá tome medidas para proteger la salud pública con base en el numeral 2. Sin embargo, un titular afectado por el otorgamiento de estas licencias tendrá derecho a solicitar la revisión judicial de dicha autorización o solicitar la revisión independiente, por una autoridad superior.

Artículo 58-C. Un tercero que solicite una licencia no voluntaria bajo el numeral 3 del artículo 58-A deberá proporcionar documentación que demuestre que solicitó

previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones comerciales razonables dentro de un plazo de tiempo razonable.

Artículo 58-D. Una solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria realizada por un tercero constituirá una demanda ante los tribunales competentes para conocer los procesos de Propiedad Industrial y se sujetará al procedimiento establecido en esta Ley.

Artículo 58-E. Cualquier decisión judicial o decisión proferida por el ministro de Comercio e Industrias para otorgar una solicitud de licencia no voluntaria deberá contemplar una remuneración adecuada para el titular de la patente, basada en la circunstancia específica de cada caso y tomando en cuenta el valor económico de la autorización. Cualquier decisión relativa a la remuneración que se otorgue con base en este párrafo podrá ser recurrida frente a una instancia judicial superior.

Artículo 58-F. Una licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, sujeta a la adecuada protección de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieran desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El tribunal que conoció en primera instancia la demanda de concesión de licencia obligatoria será el competente para conocer esta demanda cuya pretensión sea revocar o modificar la licencia obligatoria.

De igual manera, el tribunal que conoció en primera instancia la demanda de concesión de licencia obligatoria, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen.

Artículo 58-G. No podrá cederse el uso de la licencia no voluntaria salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos.

Artículo 58-H. Los derechos que se generen del otorgamiento de una licencia no voluntaria, serán de carácter no exclusivo.

Artículo 58-I. El uso de la licencia no voluntaria se autorizará principalmente para abastecer el mercado interno de la República de Panamá y el alcance y duración de esos usos se limitarán a los fines para los cuales hayan sido autorizados.

Artículo 58-J. El alcance y duración del uso de la licencia no voluntaria se limitará a los fines para los que hayan sido autorizados y solo podrá hacerse de ella un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras la sentencia ejecutoriada resultado de un procedimiento judicial y/o administrativo.

Artículo 26. Se modifica la numeración del Capítulo VI del Título II de la Ley 35 de 1996, así:

Capítulo VII
Nulidad y Caducidad

Artículo 27. El artículo 63 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 63. Por solicitud de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular, los tribunales de justicia competentes para conocer procesos de propiedad industrial declararán la nulidad de una patente de invención o de un registro de modelo de utilidad, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.
2. Cuando la concesión o registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

La acción de nulidad de una patente o modelo de utilidad prescribirá en el término de ocho años, contado desde la fecha de la resolución que concede el derecho.

Artículo 28. El artículo 66 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 66. Se entiende por modelo industrial toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Se entiende por dibujo industrial toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio.

Artículo 29. El artículo 70 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 70. Un modelo o dibujo industrial gozará de protección si es nuevo y susceptible de aplicación industrial.

Se considera nuevo el modelo o dibujo industrial que sea de creación independiente y difiera en grado significativo de dibujos o modelos industriales conocidos o de combinaciones de características conocidas de dibujos o modelos industriales.

Artículo 30. El artículo 72 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 72. No se protegerán los modelos o dibujos industriales que:

1. No se ajusten a la definición establecida en esta Ley;
2. Cuya utilización fuese contraria al orden público o a la moral;
3. Constituyan un uso no autorizado de una obra protegida por la legislación de derecho de autor;
4. Constituyan emblemas de Estados, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales de acuerdo con lo contemplado en el

artículo 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial ratificado por Panamá;

5. Contravenga disposiciones de esta Ley.

Artículo 31. El artículo 73 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 73. Un modelo o dibujo industrial que cumpla las condiciones establecidas en los artículos anteriores gozará de protección por un plazo de tres años, contado a partir de la fecha de su primera divulgación en Panamá, efectuada por la persona a quien corresponda el derecho a la protección.

La protección de un modelo o dibujo industrial, en virtud de este artículo, es independiente de la que pudiera obtenerse mediante el registro del mismo modelo o dibujo conforme al presente Título.

Artículo 32. El artículo 75 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 75. La solicitud de registro de un modelo o dibujo industrial se presentará a través de abogado en un formulario que para tal efecto suministrará la DIGERPI. En ella se identificará al solicitante y al creador del modelo o dibujo, y se indicará el tipo o género de productos a los cuales se aplicará, y la clase o clases a las que pertenecen dichos productos, de acuerdo con la clasificación internacional que se adopte.

No se admitirá la solicitud si, al momento de presentarse, no contiene, al menos, los siguientes elementos:

1. La identificación del solicitante y su domicilio. Y para los solicitantes con domicilio en el extranjero, la designación de un domicilio en la República de Panamá para efectos de las notificaciones administrativas y judiciales;
2. Una representación gráfica del modelo o dibujo industrial, y
3. El comprobante de pago de la tasa y del derecho establecido.

Artículo 33. Se adiciona el artículo 75-A al Capítulo II del Título III de la Ley 35 de 1996, así:

Artículo 75-A. Los modelos o dibujos industriales se registran en relación y según el Sistema de Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales establecido en virtud del Arreglo de Locarno de fecha 8 de octubre de 1968.

Artículo 34. El artículo 76 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 76. La DIGERPI examinará si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en esta Ley y, de ser así, ordenará la publicación de la solicitud en el BORPI.

Artículo 35. El artículo 77 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 77. Durante el término de dos meses, contado a partir del día siguiente de la publicación a que se refiere el artículo anterior, cualquier persona podrá presentar demanda de oposición a la solicitud de registro del dibujo o modelo industrial. De no mediar demanda de oposición, se ordenará el registro mediante resolución motivada y se emitirá el certificado correspondiente, que custodiará la DIGERPI en su sistema automatizado.

La DIGERPI publicará en el BORPI las listas de los dibujos y modelos industriales otorgados, con inclusión de la información que corresponda.

La DIGERPI podrá, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la resolución que ordena el registro del dibujo o modelo industrial y del certificado correspondiente, previo el pago de la tasa aplicable.

Artículo 36. El artículo 81 de la Ley 35 de 1996 queda así

Artículo 81. A petición de cualquiera persona interesada, el juez competente declarará la nulidad del registro si se demuestra que se realizó en contravención de alguna de las disposiciones de la presente Ley.

La acción para demandar la nulidad prescribirá a los cinco años de la fecha de la resolución que concedió el registro, salvo que este se hubiese obtenido de mala fe, caso en el cual podrá promoverse en cualquier momento durante la vigencia del registro.

Artículo 37. El artículo 90 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 90. Pueden constituir marcas, entre otros, los siguientes elementos:

1. Las palabras o combinación de palabras, incluidas las que sirven para identificar personas;
2. Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos;
3. Las letras, las cifras y sus combinaciones, cuando estén constituidas por elementos distintivos;
4. Las formas tridimensionales, incluidos los envoltorios, envases, la forma del producto o su presentación y hologramas;
5. Colores en sus distintas combinaciones;
6. Los sonidos;
7. Los olores o sabores;
8. Cualquier combinación de los elementos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los numerales anteriores;
9. Podrán registrarse como marcas las indicaciones geográficas que consistan en algún signo o combinación de signos que permita identificar a un producto o servicio como originario del territorio de un país o de una región o localidad de

ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta Ley.

Artículo 38. El artículo 91 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 91. No pueden registrarse como marcas ni como elementos de estas:

1. Las reproducciones o imitaciones de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización nacional o internacional, sin la debida autorización;
2. Las que consistan, en conjunto, en indicaciones descriptivas de la naturaleza, características, uso o aplicación, especie, calidad, cantidad, destino, valor, del lugar de fabricación o de origen, o de la época de producción, del producto o de la prestación del servicio de que se trate, así como las expresiones que constituyan la denominación usual o genérica del producto o servicio. Se exceptúan las marcas descriptivas o genéricas que hayan llegado a ser distintivas o singulares por el uso, y las marcas colectivas o de certificación en lo que se refiere al lugar de fabricación o de origen y de acuerdo con los términos que reglamentariamente se establezcan;
3. Las figuras o formas tridimensionales o marcas denominativas que puedan engañar al público o inducirlo a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar;
4. Las que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Panamá una indicación geográfica o indicación de procedencia o denominaciones de origen;
5. Las que sean contrarias a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
6. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas distintas de la que solicita el registro, sin su consentimiento o, si han fallecido, de los herederos. Se exceptúan los casos de retratos o nombres de personajes históricos;
7. Los diseños de monedas, billetes, sellos de garantía o de control que utilice el Estado, estampillas, timbres o especies fiscales en general;
8. Las que incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas y otros elementos, que hagan suponer la obtención de reconocimientos con respecto a los productos o servicios correspondientes, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente otorgados al solicitante del registro, o a la persona que le hubiese cedido el derecho, y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro;

9. Las que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona, para distinguir productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca, siempre que esa semejanza o identidad, de una y otra, sea susceptible de provocar en la mente del público errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos productos o servicios, o a su procedencia. Salvo se soliciten con la autorización expresa del titular de la marca registrada. Los bienes o servicios no se considerarán como similares entre sí, únicamente sobre la base de que en cualquier registro o publicación se clasifiquen en la misma clase del Sistema de Clasificación de Niza. Los bienes o servicios no se considerarán disímiles entre sí, únicamente sobre la base de que en cualquier registro o publicación se clasifiquen en distintas clases del Sistema de Clasificación de Niza.

En el caso de bienes o servicios conexos, la persona que se sienta afectada podrá oponerse al registro, con base en lo indicado en este numeral;

10. Las que sean iguales o semejantes a una marca famosa o renombrada en Panamá, registrada o no, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio; o las notorias en Panamá, para ser aplicadas a productos o servicios determinados de acuerdo con el grupo de consumidores al que van dirigidos, así como las que puedan causar dilución de una marca famosa o notoria;
11. Las denominaciones geográficas propias o comunes, y los mapas, así como los nombres y adjetivos, entre estos, los gentilicios, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a esta; sin embargo, serán susceptibles de registrarse como marca los nombres geográficos nacionales o extranjeros, siempre que su empleo no induzca a error en cuanto al verdadero lugar de origen y sean suficientemente arbitrarios respecto a los productos o servicios a los cuales se apliquen. Se exceptúan de la aplicación de este numeral las solicitudes de marcas colectivas y de certificación;
12. Las que consistan básicamente en la traducción al idioma español de otra ya usada, conocida, registrada o en trámite de registro, para distinguir productos o servicios iguales o similares;
13. Las que constituyan la reproducción, total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción, que puedan inducir al público a error, confusión o engaño, de un nombre comercial conocido, perteneciente a un tercero y usado con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro de la marca;
14. Las formas tridimensionales carentes de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

15. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;
16. Las obras, los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor o derechohabiente o editor cuando, conforme a ley de la materia, él mantenga vigentes sus derechos, así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad;
17. Las letras, los números o los colores aislados, a menos que estén combinados, constituidos o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;
18. Las palabras, letras, caracteres o signos que utilicen las colectividades indígenas, religiosas o asociaciones sin fines de lucro, para distinguir la forma de procesar productos, productos ya terminados o servicios, así como los que constituyen la expresión de su culto o costumbre, idiosincrasia o práctica religiosa, salvo que la solicitud sea formulada para su beneficio por una de las colectividades o asociaciones contempladas en este numeral;
19. Las que tengan, como base del diseño, referencias a monumentos y sitios históricos nacionales, reconocidos como tales por ley, salvo que cuente con autorización para su uso no exclusivo de la entidad gubernamental correspondiente;
20. Las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica cuando se apliquen a productos o servicios relacionados con el objeto de las mismas.

Artículo 39. El artículo 93 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 93. En cada solicitud solo podrá pedirse el registro de una marca, y esta comprenderá productos o servicios incluidos en una o varias clases, debidamente especificados.

Efectuado el registro, no podrán incluirse nuevos productos o servicios para su protección, pero sí podrán limitarse los productos o servicios cuantas veces se solicite. En el caso de nuevos productos o servicios, deberá presentarse una nueva solicitud de registro.

Artículo 40. Se adiciona el artículo 93-A al Capítulo I del Título V de la Ley 35 de 1996, así:

Artículo 93-A. El solicitante o titular de una marca que comprenda varias clases podrá separar la solicitud o registro en dos o más solicitudes o registros.

La separación de la solicitud de la marca podrá efectuarse durante el procedimiento de registro o de oposición al registro de la marca, y solo será aceptada si con dicha separación los defectos que contengan la solicitud o la causal de oposición queden circunscritos a la solicitud inicial de la cual surgen las demás solicitudes. La solicitud separada será independiente, pero conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere.

Corresponderá a los tribunales competentes autorizar la separación en los casos de oposición al registro de la marca.

Por su parte, el titular del registro podrá pedir en cualquier momento que se separe el registro de la marca a fin de separar en dos o más registros los productos o servicios contenidos en el registro inicial. Cada registro separado será independiente, pero conservará la fecha de concesión y de vencimiento del registro original. Sus renovaciones se harán separadamente.

La separación quedará sujeta a lo que se establezca reglamentariamente y dará lugar al pago de las tasas correspondientes.

Artículo 41. El artículo 94 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 94. Las marcas se registran en relación y según el sistema vigente de Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (Clasificación de Niza), aprobado en la Conferencia Diplomática de Niza del 15 de junio de 1957, revisada en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977. Cualquier duda respecto de la clase a que corresponde un producto o servicio será resuelta por la DIGERPI.

Artículo 42. El artículo 99 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 99. El titular del registro de una marca tiene el derecho de impedir que terceros realicen, sin su autorización, cualquiera de los actos siguientes:

1. Fabricar, imprimir o reproducir etiquetas, membretes, envases, envolturas y otros medios similares de identificación, empaquetado o acondicionamiento, que ostenten la marca o un signo distintivo idéntico, cuando fuera evidente que tales medios están destinados a usarse con relación a los productos o servicios para los cuales está registrada la marca, o productos o servicios conexos, así como vender u ofrecer en venta esos medios;
2. Aplicar, adherir o, de cualquier otra manera, fijar la marca o un signo distintivo idéntico o que se le asemeje, al punto de inducir al público a error sobre productos para los cuales está registrada la marca, sobre los envases, envolturas, empaques o acondicionamiento de tales productos; sobre productos que han sido elaborados, modificados o tratados mediante servicios para los cuales está registrada la

marca, o sobre artículos que se emplean para proporcionar tales servicios al público;

3. Usar un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada, para identificar los mismos productos o servicios para los cuales está registrada la marca, o para productos relacionados con estos;
4. Utilizar un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada, para identificar productos o servicios distintos de aquellos para los cuales está registrada la marca, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con la marca registrada, se presumirá la probabilidad de confusión si el signo es idéntico, incluyendo si fuese el caso una indicación geográfica, para mercancías o servicios idénticos;
5. Emplear en el comercio un signo distintivo idéntico o similar a una marca famosa o notoria o una marca registrada y en condiciones que puedan ocasionar un perjuicio al propietario de la marca, en particular cuando tal uso pudiera diluir o destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de la marca;
6. Usar, con respecto a una determinada marca, términos de comparación con otra marca cuyos productos o servicios sean similares o idénticos, con el solo propósito de diluir o destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de una marca, causando con ello un perjuicio a su propietario;
7. Adoptar o usar la marca como nombre de dominio, dirección de correo electrónico, nombre o designación en medios electrónicos u otros similares empleados en los medios de comunicación electrónica, cuando fuere evidente que son destinados a usarse con relación a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, o productos o servicios conexos.

Artículo 43. El artículo 101 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 101. Se entiende por uso de una marca la colocación en el mercado nacional de los productos identificados con la marca, ya sea que estos hayan sido producidos, fabricados, elaborados o confeccionados en la República de Panamá o en el extranjero. Se entiende por uso de una marca de servicio la prestación de los servicios amparados por dicha marca en el comercio nacional.

También constituirá uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

El uso de una marca por un licenciario o por otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio del territorio nacional tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de como aparece registrada solo respecto de detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que él confiere.

Artículo 44. El artículo 102 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 102. Para obtener el registro de una marca, se elevará por medio de abogado una solicitud en un formulario que para tal efecto suministrará la DIGERPI, que incluirá lo siguiente:

1. Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Adicionalmente, cuando se trate de una persona jurídica, lugar de constitución y datos de inscripción si corresponde;
2. Nombre y domicilio del apoderado legal y, cuando corresponda, la referencia de inscripción en el Registro de Poderes;
3. La designación de un domicilio en la República de Panamá para los solicitantes con domicilio en el extranjero, para efectos de las notificaciones administrativas o judiciales que guarden relación con la marca;
4. Denominación y/o diseño de la marca, tal como será usada en el mercado;
5. Los productos o servicios para los cuales se desea registrar la marca, conforme al Arreglo de Niza, con indicación del número de la o las clases;
6. La reivindicación de un derecho de prioridad cuando proceda conforme a convenios internacionales ratificados por la República de Panamá.

Artículo 45. El artículo 103 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 103. La solicitud de que trata el artículo anterior se acompañará de los siguientes documentos:

1. Poder a abogado cuando corresponda;
2. En el caso de gestión oficiosa, el certificado de garantía a que se refiere el presente artículo;
3. Una reproducción de la marca en dos ejemplares cuando ella tuviera una grafía, forma o color especial, o fuese una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color, una de las cuales deberá adherirse y/o digitalizarse en el formulario de solicitud;
4. Una traducción de la marca o de ciertas partes de la marca cuando proceda;
5. Una transliteración de la marca o de ciertas partes de ella cuando proceda;

6. Cuando se hubiese reivindicado un derecho de prioridad, los documentos sustentatorios indicados en el Reglamento, conforme a los convenios internacionales ratificados por Panamá;
7. Declaración de uso o intención de uso de la marca;
8. Declaración reivindicando el color o colores como características distintivas de la marca y/o la forma tridimensional cuando corresponda;
9. Comprobante de pago de las tasas y derechos correspondiente a publicación, registro e inscripción.

Para presentar la solicitud a través de gestión oficiosa, se consignará una fianza a través de un certificado de garantía por la suma que se establezca reglamentariamente, acompañado del formulario que al efecto proporcione la DIGERPI. La fianza consignada será devuelta al presentarse los documentos para lo cual se concede el término de dos meses, prorrogable de manera automática por un mes adicional a petición del solicitante antes del vencimiento del término de los dos meses que inicialmente se conceden. En caso contrario, la fianza ingresará al Tesoro Nacional, y la solicitud se tendrá como no presentada y se ordenará el archivo del expediente.

Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERPI según se establece en esta Ley, no se requerirá que se acompañe el documento señalado en el numeral 1 de este artículo, solo se hará referencia del mismo en la solicitud.

No se requerirá certificación por notario, autenticación, legalización de la documentación a que se refiere este artículo.

Artículo 46. El artículo 104 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 104. Al recibir una solicitud de registro de marca, la DIGERPI expedirá un recibo acreditativo de su depósito en el que constará el día y la hora de presentación, número de solicitud, la identificación de la marca y la relación de los documentos que acompañan la solicitud.

La DIGERPI procederá a examinar la solicitud con el fin de verificar si cumple con los requisitos establecidos en los artículos 102 y 103.

La DIGERPI podrá exigir al solicitante que aporte pruebas durante el examen de la solicitud, cuando la DIGERPI pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en la solicitud o en la documentación que le acompaña. En el evento de que exista falsedad en el documento, la DIGERPI a través de la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio e Industrias, lo remitirá al Ministerio Público para efecto de que se promueva la acción penal a que haya lugar.

Si la solicitud no cumpliera con los requisitos de los artículos mencionados, se notificará al interesado, a fin de que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de tres meses, contado a partir de la notificación del aviso de que trata el artículo 162 de la

presente Ley, con apercibimiento de que, vencido dicho término sin haberse subsanado el error o la omisión, la solicitud se considerará abandonada, y se ordenará el archivo del expediente.

El solicitante podrá pedir la suspensión del trámite de registro, por una sola vez y la DIGERPI resolverá sobre la viabilidad de la petición, previo el pago de la tasa correspondiente.

En el evento de una solicitud que por cualquier causa no haya concluido su trámite en un plazo de diez años contado desde la fecha de su depósito, deberá abonar a la DIGERPI una tasa de mantenimiento de la solicitud fijada por esta Ley.

Artículo 47. El artículo 107 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 107. Durante el término de dos meses, contado a partir del día siguiente de la publicación a que se refiere el artículo anterior, cualquier persona podrá presentar demanda de oposición al registro de la marca solicitada. De no mediar demanda de oposición, se ordenará el registro mediante resolución motivada, y se emitirá el certificado correspondiente, que custodiará la DIGERPI en su sistema automatizado.

La DIGERPI publicará en el BORPI las listas de las marcas otorgadas, con inclusión de la información que corresponda.

La DIGERPI podrá, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la resolución que ordena el registro de la marca y del certificado correspondiente, previo el pago de la tasa correspondiente.

Artículo 48. El artículo 108 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 108. El certificado de registro indicará lo siguiente:

1. Nombre o razón social, domicilio y demás generales del propietario de la marca;
2. Número y fecha de la resolución por la cual se ordena el registro;
3. Fecha y vencimiento del registro;
4. Datos de inscripción del registro en el sistema automatizado de la DIGERPI;
5. Nombre o reproducción de la marca;
6. Número de la clase o clases y especificación de los productos o servicios que ampara la marca, según sea el caso, y
7. Fecha de expedición del certificado de registro.

Artículo 49. El artículo 110 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 110. La renovación del registro de una marca debe solicitarse dentro del término comprendido entre el año inmediatamente precedente y los seis meses subsiguientes a la fecha de vencimiento del registro respectivo. Vencido este término sin que se hubiese solicitado la renovación, el registro caducará de pleno derecho.

Cuando existan embargos, secuestros y demás medidas judiciales, garantías y opción de compra inscritas sobre una marca, el administrador judicial, albacea o el beneficiado por la medida judicial o de la garantía o del gravamen de que se trate podrá solicitar la renovación y pagar las tasas y derechos correspondientes a la renovación del registro de la marca.

La fecha que se considerará para la renovación será la fecha de vencimiento natural del registro.

La solicitud de renovación del registro durante el plazo de los seis meses posteriores a su vencimiento está sujeta al pago del recargo establecido en la presente Ley, el cual también se aplicará en los casos en que hubieren existido embargos, secuestros u otras medidas judiciales y garantías sobre la marca a que se refieren los párrafos anteriores. Durante dicho plazo, el registro mantendrá su vigencia plena. En la solicitud de renovación, no se podrán introducir cambios en la marca ni aumentar la lista de productos o servicios para los cuales se registró; sin embargo, el titular podrá limitar dicha lista. Para introducir cambios o agregar productos o servicios, deberá presentarse una nueva solicitud.

Artículo 50. El artículo 112 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 112. Encontrada la solicitud conforme, se ordenará la renovación mediante resolución motivada y se harán los asientos que correspondan en el sistema de registro automatizado de la DIGERPI.

La DIGERPI publicará en el BORPI las listas de las marcas renovadas, con inclusión de la información que corresponda.

La DIGERPI podrá, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la resolución que ordena la renovación de la marca, previo el pago de las tasas correspondientes.

Artículo 51. El artículo 123 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 123. La solicitud de que trata el artículo anterior se acompañará de los siguientes documentos:

1. Poder a abogado o el certificado de garantía a que hace referencia el artículo 103;
2. Uno de los siguientes documentos, a elección del solicitante:
 - a. Una copia autenticada del contrato de licencia de uso.
 - b. Un extracto del contrato de licencia de uso en el que se indiquen las partes y los derechos objeto de la licencia, certificado por notario.
 - c. Una declaración de licencia firmada por el titular y el licenciatarario autenticada ante notario.

Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERPI, no se requerirá que se acompañe el documento señalado en el numeral 1 de este artículo, solo se hará referencia del mismo en la solicitud.

Artículo 52. El artículo 125 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 125. Toda licencia de uso podrá ser registrada en la DIGERPI, previo el pago de los derechos fiscales y tasas correspondientes.

No podrá registrarse licencia de uso en la DIGERPI, cuando la marca esté en trámite de registro.

La inscripción de la licencia de uso en la DIGERPI solo tiene carácter declarativo, para mayor seguridad jurídica de los titulares y no es constitutiva de derechos.

La omisión del registro de la licencia de uso no perjudica el goce ni el ejercicio de los derechos consagrados en el contrato de licencia de uso.

Artículo 53. El artículo 127 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 127. La cancelación o modificación de la inscripción de una licencia de uso procederá en los siguientes casos:

1. Cuando lo soliciten, conjuntamente, el titular de la marca y el licenciatario;
2. Cuando una de las partes así lo solicite, de acuerdo con los términos del contrato de licencia;
3. Por nulidad, caducidad o cancelación, total o parcial, del registro de la marca, o por limitación en la cobertura de los respectivos productos o servicios, y
4. Por orden judicial.

Artículo 54. El artículo 129 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 129. Para los efectos de la presente Ley, las marcas tendrán la consideración de bienes, y los derechos dimanantes de un registro podrán cederse o transferirse a una o varias personas, darse en garantía, opciones de compra, secuestros, embargos u otras medidas judiciales que resulten del procedimiento de ejecución, de acuerdo con lo que establezca la legislación común, para todos o parte de los productos o servicios para los cuales estén registradas o solicitadas. Dichos actos jurídicos solo podrán oponerse frente a terceros una vez inscritos en la DIGERPI.

Artículo 55. La denominación del Capítulo VI del Título V de la Ley 35 de 1996 queda así:

Capítulo VI
Indicaciones Geográficas, Indicaciones de Procedencia
y Denominaciones de Origen

Artículo 56. El artículo 131 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 131. La presente Ley reconoce y protege las indicaciones geográficas, las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

1. Se considera indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario del territorio de un país, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, será susceptible de constituir una indicación geográfica.

2. Se considera indicación de procedencia, la expresión o el signo utilizado para indicar que un producto o servicio proviene de un país o de un grupo de países, de una región o de un lugar determinado.
3. Se considera denominación de origen la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad, que sirve para designar un producto originario de ellos y cuya calidad o cuyas características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales y los factores humanos; también se considerará como denominación de origen la constituida por la denominación de un producto que, sin ser un nombre geográfico, denota una procedencia geográfica cuando se aplica a ese producto cuya calidad, reputación u otra característica es atribuible esencialmente a su origen geográfico.

Artículo 57. El artículo 132 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 132. El registro y reconocimiento de una indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen se realizará en la DIGERPI, la cual mantendrá un registro especial de las mismas.

Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar este reconocimiento siempre que represente a un grupo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen solicitada y cumplan los demás requisitos de la presente Ley.

Las autoridades públicas competentes también podrán solicitar el registro de una indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen.

Artículo 58. El artículo 133 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 133. No podrá registrarse como indicación geográfica, indicación de procedencia y denominación de origen:

1. La que no sea acorde con la definición de indicación geográfica, indicación de procedencia y denominación de origen establecida en la presente Ley;
2. La que sea contraria a la moral o al orden público;
3. La que pueda inducir al público a un error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades;
4. La que sea la denominación común o genérica de algún producto, estimándose común o genérica una denominación cuando sea considerada como tal, tanto por los conocedores de este tipo de producto como por el público en general;
5. La que sea confusamente similar o idéntica a una marca preexistente, o en trámite de registro solicitada de buena fe.

Podrá registrarse una indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con ese producto, pero la protección no se extenderá al nombre genérico o expresión empleados.

Artículo 59. El artículo 134 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 134. Las indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen extranjeras podrán registrarse en Panamá, conforme a la presente Ley.

No podrán protegerse, o perderán la protección si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen.

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en esta Ley las indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relación con bienes y servicios, que hayan sido utilizados de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar, en Panamá, esos mismos bienes o servicios u otros afines, durante los últimos diez años mínimos antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o bien que su utilización haya sido de buena fe, antes del año de 1994.

Artículo 60. El artículo 136 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 136. Para obtener la protección de una indicación geográfica, indicación de procedencia y denominación de origen, se elevará una solicitud a la DIGERPI, por medio de abogado, que exprese lo siguiente:

1. El nombre, lugar de constitución y datos de inscripción de la persona jurídica del solicitante cuando proceda y del representante legal;
2. La indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen;

3. El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división política-administrativa del país;
4. El producto o productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como una reseña de las características o cualidades esenciales del mismo;
5. Estudio técnico, que aporte antecedentes, en el sentido de que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamentalmente o exclusivamente a su origen geográfico;
6. Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica, de procedencia o denominación de origen.
7. Comprobante de pago de los derechos de tasas y sobretasas.

Tratándose de solicitudes de indicación geográfica, de procedencia o denominación de origen extranjera, se deberá además acreditar mediante certificación, constancia o documento análogo la protección de la misma en su país de origen.

Artículo 61. El artículo 137 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 137. Recibida la solicitud, la DIGERPI realizará un examen a la misma a fin de determinar que cumple con lo dispuesto en los artículos 133, 134 y 136 de esta Ley.

Cuando se compruebe que la solicitud no cumple con alguno de dichos requisitos, se notificará al solicitante el rechazo mediante resolución debidamente motivada, o que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de tres meses, contado a partir del aviso de que trata el artículo 162 de la presente Ley, con apercibimiento de que, vencido dicho término sin haberse subsanado el error o la omisión, la solicitud se considerará abandonada, en cuyo caso se ordenará el archivo del expediente.

Artículo 62. Se adicionan al Capítulo VI del Título V de la Ley 35 de 1996 los artículos 137-A, 137-B, 137-C, 137-D, 137-E, 137-F, 137-G, 137-H, 137-I, 137-J y 137-K, así:

Artículo 137-A. Verificado el examen de forma previsto en el artículo anterior, la DIGERPI procederá a determinar si la solicitud incurre en alguna de las prohibiciones de fondo establecidas en la presente Ley. Como parte del examen de fondo, la DIGERPI podrá requerir y analizar los dictámenes técnicos que sean pertinentes al fondo de la solicitud. Estos dictámenes serán solicitados a centros oficiales, de educación superior, científico, tecnológicos o profesionales o, en su defecto, a expertos independientes en la materia, seleccionados por la DIGERPI, a los que remitirá copia completa del expediente. El costo correspondiente a la obtención de los dictámenes técnicos correrá por cuenta del solicitante.

En el evento de que la DIGERPI considere que la solicitud adolece de una deficiencia de fondo, lo notificará al solicitante en la forma indicada en el artículo anterior y le concederá un plazo de tres meses para que presente sus argumentos técnicos

sobre las observaciones contenidas en la notificación. Concluida esta etapa, la DIGERPI ordenará la publicación de la solicitud en el BORPI, o rechazará la solicitud mediante resolución motivada y ordenará su archivo.

Artículo 137-B. Encontrada conforme la solicitud de indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen, se ordenará su publicación en el BORPI, la cual contendrá:

1. El nombre y el domicilio del solicitante;
2. El número de la solicitud;
3. La indicación geográfica o indicación de procedencia o la denominación de origen cuyo registro se solicita;
4. Los productos que identifica;
5. Una reseña de las cualidades, las características y/o la reputación del producto amparado.

Artículo 137-C. Durante un término de dos meses, contado a partir del día siguiente a la publicación de la solicitud a que se refiere el artículo anterior, cualquier persona podrá presentar demanda de oposición al registro de la indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen solicitada. El procedimiento de oposición se regirá por las normas establecidas en esta Ley para los procedimientos de oposición a las solicitudes de marcas.

Artículo 137-D. La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen señalará:

1. La indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen aprobada.
2. La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.
3. Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o de procedencia o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que estos deben tener.
4. Las cualidades o características esenciales de los productos a los cuales se les aplicará la indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen, salvo cuando, por la naturaleza del producto o el servicio u otra circunstancia, no sea posible precisar tales características.

La resolución que apruebe el registro deberá incluir la aprobación y el registro del reglamento de uso y control de la indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen aprobada.

Artículo 137-E. Los registros de indicaciones geográficas o indicaciones de procedencia o denominaciones de origen tendrán vigencia por tiempo indefinido, sujetos a las condiciones que le dieron lugar. Los registros podrán ser modificados en cualquier momento, cuando cambie alguno de los puntos referidos en el artículo 136 de esta Ley. La modificación del registro devengará la tasa que corresponda y sujetará su procedimiento a lo que dispongan esta Ley y su Reglamento.

Artículo 137-F. En el caso de indicaciones geográficas o indicaciones de procedencia o denominaciones de origen homónimas legítimas, la DIGERPI podrá conceder el registro condicionado a que el etiquetado o la presentación de los productos permitan diferenciarlas, teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales, que los productores reciban un trato equitativo y principalmente las necesidades de eliminar los reales o potenciales riesgos de confusión al consumidor. No aplica este beneficio a las solicitudes de indicaciones geográficas, de procedencia o denominaciones de origen extranjeras que sean reconocidas a través de tratados internacionales ratificados por Panamá.

Artículo 137-G. Las indicaciones geográficas o indicaciones de procedencia o denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación o gravamen alguno que limite o impida su uso.

Artículo 137-H. Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrán emplear en la identificación del producto la expresión “Indicación Geográfica” o “Indicación de Procedencia” o “Denominación de Origen” o las iniciales “I.G.” o “I.P.” o “D.O.” respectivamente.

Artículo 137-I. La cancelación del registro de una indicación geográfica o indicaciones de procedencia o denominación de origen se dará en cualquiera de los siguientes casos:

1. Renuncia expresa de su titular;
2. Sentencia ejecutoriada de autoridad competente que declare la nulidad y ordene la cancelación del registro, por haberse concedido en violación a la presente Ley;
3. Sentencia ejecutoriada de autoridad competente que declare que la indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen extranjera registrada ya no está protegida o haya caído en desuso en su país de origen, y ordene la cancelación del registro.

Artículo 137-J. Cualquier persona que considere que le asiste el derecho podrá solicitar la cancelación o nulidad, o ambas, del registro de una indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen, conforme el procedimiento establecido para las demandas de oposición de marcas.

Artículo 137-K. una indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio cuando tal indicación o denominación de origen fuese falsa o engañosa con respecto al origen del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, características o cualidades del producto o servicio. A estos efectos, también constituyen uso de una indicación o denominación de origen el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.

Tratándose de indicaciones geográficas o indicaciones de procedencia o denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, no se podrán emplear las indicaciones o denominaciones de origen sin tener derecho a usarlas, aun cuando se acompañen de términos como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.

Artículo 63. El artículo 141 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 141. El titular de una marca puede renunciar al registro. La renuncia será notificada mediante declaración escrita a la DIGERPI, que la inscribirá en el registro y ordenará el archivo del expediente.

Cuando exista una licencia de uso de la marca inscrita en la DIGERPI, solo se registrará la renuncia al registro, previa presentación de una declaración en la que el licenciataria accede a que se haga esa renuncia, a menos que este último haya renunciado expresamente a ese derecho en el contrato de la licencia.

Tampoco podrá admitirse la renuncia al registro de una marca sobre la que existan secuestros, embargos, cualesquiera otra medida judicial, garantías y cualesquiera otros gravámenes inscritos en la DIGERPI, sin que conste el consentimiento del albacea, el administrador judicial o del beneficiado con esa garantía, medida judicial o gravamen.

Artículo 64. El artículo 145 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 145. El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicio y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad de registro en la DIGERPI. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimientos al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Artículo 65. El artículo 146 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 146. Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar a la DIGERPI la publicación del mismo en el BORPI. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial a nivel nacional.

También podrá solicitar la publicación en el BORPI cualquier persona que desee proteger un nombre comercial antes de usarlo. Esta condición se hará constar en el correspondiente registro que expida la DIGERPI. El peticionario tendrá el plazo de un año, desde la fecha de depósito de la solicitud, para presentar una declaración de uso, de lo contrario el registro caducará de pleno derecho.

Artículo 66. El artículo 147 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 147. No se publicarán los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros en su género, ni aquellos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el artículo 91 de esta Ley.

Artículo 67. El artículo 149 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 149. La solicitud de que trata el artículo anterior se acompañará de los siguientes documentos:

1. Poder a abogado o el certificado de garantía a que hace referencia el artículo 103;
2. Dos etiquetas del nombre comercial o de la asociación o su representación por medio de dibujo o gráfica en papel o digitalizada;
3. Declaración jurada sobre el uso del nombre comercial o de la asociación;
4. Comprobante de haber pagado los derechos fiscales y tasas correspondientes.

Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERPI, no se requerirá que se acompañe el documento señalado en el numeral 1 de este artículo, solo se hará referencia del mismo en la solicitud.

Artículo 68. El artículo 150 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 150. Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuará el examen de fondo a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con anterioridad, o a una marca en trámite de registro o a una ya registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate o que incumple algún otro requisito señalado en esta Ley. De no encontrarse reparos a la solicitud de registro, se publicará la misma en el BORPI.

Dentro de un plazo de dos meses contado a partir del día siguiente de la publicación en el BORPI, cualquier persona podrá oponerse al reconocimiento que se indica en el artículo 146 de esta Ley, ante los tribunales competentes para conocer los procesos judiciales de Propiedad Industrial. Será aplicable el procedimiento judicial que se establece en esta Ley.

De no mediar demanda de oposición, se ordenará el registro mediante resolución motivada y se emitirá el certificado correspondiente, que custodiará la DIGERPI en su sistema automatizado.

La DIGERPI publicará en el BORPI las listas de los nombres comerciales otorgados, con inclusión de la información que corresponda.

La DIGERPI podrá, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la resolución que ordena el registro del nombre comercial y del certificado correspondiente, previo el pago de la tasa aplicable.

Artículo 69. El artículo 151 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 151. El registro de un nombre comercial tiene una duración de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y se puede renovar indefinidamente por periodos iguales, siempre que así se solicite dentro del término correspondiente y se cumpla con los requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículo 70. El artículo 154 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 154. El registro de un nombre comercial termina por la cancelación del registro respectivo, de oficio o a petición de parte interesada. La cancelación ocurre por:

1. Renuncia expresa del titular;
2. Cancelación o cambio de nombre en el Aviso de Operación contemplados en la Ley 5 de 2007;
3. Vencimiento del término, sin que se hubiere solicitado la renovación en su oportunidad y en la forma prevista en la presente Ley;
4. Cesación de los negocios en el establecimiento;
5. Sentencia ejecutoriada de autoridad competente, que declare la nulidad y ordene la cancelación del registro.

Artículo 71. El artículo 162 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 162. Las notificaciones de las decisiones, avisos y resoluciones se harán mediante edictos fijados en lugar visible de la DIGERPI y en la página web de la DIGERPI, por el término de cinco días hábiles, a cuyo vencimiento se entenderá verificada la notificación. Se exceptúan de este procedimiento las notificaciones personales que expresamente se establecen en esta Ley.

Los edictos llevarán una numeración continua y se confeccionarán en un original y una copia. Los originales formarán un cuaderno que se conservará en la DIGERPI y la copia se agregará al expediente. El edicto original deberá expresar claramente la fecha y hora en que este se fijó y desfijó.

A través de los sistemas automatizados de la DIGERPI, esta podrá reemplazar este procedimiento de notificaciones de las decisiones, avisos y resoluciones que emita.

Artículo 72. El artículo 163 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 163. Las resoluciones que emita la DIGERPI admitirán recurso de reconsideración o de apelación.

Verificada la notificación de una resolución, el apoderado del solicitante tendrá un término de diez días hábiles para interponer y sustentar el recurso de reconsideración ante la DIGERPI.

En el caso del recurso de apelación, el apoderado del solicitante tendrá un término de diez días hábiles para interponer y sustentar el recurso, ante la DIGERPI, que enviará el expediente, sin más trámites, al ministro de Comercio e Industrias para que lo resuelva.

Resuelto el recurso de apelación, se entenderá agotada la vía gubernativa y el solicitante podrá recurrir a la vía judicial e interponer el recurso judicial que corresponda contra la resolución emitida por el ministro de Comercio e Industrias.

Artículo 73. El artículo 164 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 164. Del uso indebido de una patente de invención, modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial, marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda, indicación geográfica, indicación de procedencia y denominación de origen, son responsables el fabricante, el introductor, el expendedor y todas las personas que, de una u otra forma, hayan participado hasta su comercialización. Por consiguiente, incurrirán en uso indebido de Derechos de Propiedad Industrial:

1. Los que fabriquen o elaboren productos amparados por una patente de invención o un registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
2. Los que ofrezcan en venta, o pongan en circulación, productos amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro, o sin la licencia respectiva;
3. Los que utilicen procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;
4. Los que ofrezcan en venta, o pongan en circulación, productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin

- el consentimiento del titular de la patente o de quien tenga licencia de explotación;
5. Los que fabriquen, importen, vendan, ofrezcan en venta o pongan en circulación productos que reproduzcan o incorporen modelos o dibujos industriales protegidos o cuya apariencia ofrezca una impresión general igual a la del modelo o dibujo industrial protegido, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
 6. Los que falsifiquen o adulteren, de alguna manera, una marca o expresión o señal de propaganda;
 7. Los que en sus propios productos o artículos de comercio, o en servicios, rótulos o avisos comerciales, utilicen una marca, un nombre o denominación comercial, idéntico o sustancialmente parecido al que pertenezca a otra persona para productos o servicios relacionados con esta;
 8. Los que, de cualquier modo, hagan uso de marcas, nombres comerciales, en que de modo patente se manifieste la intención de imitar, por cualquier concepto, una marca, nombre comercial, registrado a favor de otra persona;
 9. Los que vendan, ofrezcan en venta, o consientan vender o poner en circulación, artículos o servicios que lleven marcas falsificadas o fraudulentamente aplicadas, y los que distingan sus establecimientos comerciales o fabriles, utilizando rótulos, papelería y demás distintivos que lleven marcas, nombres comerciales, falsificados o fraudulentamente aplicados;
 10. Los que utilicen una marca idéntica o similar a grado de confusión a una marca famosa o renombrada para identificar y comercializar cualquier producto o servicio; o una marca idéntica o similar a grado de confusión a una marca notoria para identificar y comercializar productos o servicios determinados de acuerdo con el grupo de consumidores al que va dirigido;
 11. Los que marquen o hagan marcar artículos con designaciones o rótulos falsos, respecto de su naturaleza, calidad, cantidad, número, peso o medida, o del país de procedencia o fabricación, o usen las denominaciones de marca registrada o las iniciales equivalentes, M.R. o R., cuando la marca no estuviere registrada;
 12. Los que, a sabiendas, vendan u ofrezcan en venta artículos o servicios con falsas indicaciones, a las que se refiere el numeral anterior;
 13. Los que, de algún modo, usen una marca amparando con ella términos de comparación de otra marca, cuyos productos o servicios sean similares o idénticos, con el solo propósito de diluir o destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de dicha marca, causando con ello perjuicio a su propietario;
 14. Los que designen un producto del mismo tipo de los protegidos por una indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen registrada sin tener derecho a hacerlo. Incluyendo el uso de una indicación o

- denominación de origen que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios;
15. Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen registrada, sin tener derecho a usarla y sin que esta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica o de procedencia o denominación de origen;
 16. Los que empleen indicaciones geográficas o de procedencia o denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas sin tener derecho a usarlas, aun cuando se acompañe de términos como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otros análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto;
 17. Los que utilicen sin la autorización del titular de la marca registrada o nombre comercial, como un nombre de dominio, dirección de correo electrónico, nombre o designación en medios electrónicos u otros similares empleados en los medios de comunicación electrónica, cuando fuere evidente que son destinados a usarse con relación a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca o el nombre comercial, o para productos o servicios conexos.

Artículo 74. El artículo 165 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 165. El juez aplicará, al que incurra en los actos que se describen en el artículo anterior, una o varias de las siguientes sanciones en atención a la gravedad de la acción incurrida:

1. Multa de diez mil balboas (B/.10,000.00) a doscientos mil balboas (B/.200,000.00). Esta multa se aplicará tanto a los infractores de las normas de este Capítulo, como a sus cómplices o encubridores.

Quando se trate de empresa que opere en la Zona Libre de Colón o zona franca existente en Panamá, la multa aplicable será equivalente al 25% del movimiento comercial mensual de la empresa; sin embargo, la multa, en ningún momento, será inferior a setenta y cinco mil balboas (B/.75,000.00);

2. Suspensión del derecho a ejercer el comercio o explotar industrias, por un periodo de tres meses;
3. Suspensión o cancelación de la clave o permiso de operación, otorgado por la administración de la Zona Libre de Colón o zona franca existente en Panamá. En el caso de suspensión, esta se aplicará por un periodo mínimo de tres meses.

En caso de reincidencia, las sanciones contempladas en los numerales 2 y 3 del presente artículo se aplicarán por un periodo de un año, y la sanción contemplada

en el numeral 1 podrá ser hasta cuatro veces la multa máxima allí establecida, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley que regule la explotación del comercio y la industria.

Cuando se trate de productos falsos, el tribunal civil competente ordenará la destrucción de las mercaderías que haya determinado son falsificadas, sin compensación alguna, a menos que el titular del derecho consienta en que se disponga de ellas de otra forma, fuera de los canales comerciales. Las mercancías de marcas falsificadas podrán ser donadas con fines de caridad para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de la mercancía y esta ya no sea identificable con la marca removida. La simple remoción de la marca adherida ilegalmente no será suficiente para permitir que las mercancías ingresen en los canales comerciales. El tribunal será competente para ordenar la destrucción de la maquinaria utilizada en la vulneración del derecho marcario, pero deberá considerar entre otros factores, la gravedad de la infracción, así como el interés de terceras personas, titulares de derechos reales, de posesión, o de un interés contractual o garantizado.

Artículo 75. El artículo 166 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 166. En todo caso de infracción a los derechos de propiedad intelectual, se procederá a la disposición, donación o destrucción de los artículos y de la maquinaria utilizada en la vulneración del derecho de propiedad intelectual, apenas se encuentre acreditada la existencia del hecho delictivo, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Cuando se proceda a la disposición de lo aprehendido provisionalmente, el funcionario de instrucción o el juez de la causa hará un inventario detallado de lo que se dispone, y quien lo recibe deberá comprometerse por escrito a cuidar, con la diligencia de un buen padre de familia, lo que se le entrega, y a devolverlo inmediatamente al funcionario de instrucción o al juez de la causa, cuando así lo requiera.
2. Los bienes y medios utilizados en la comisión del delito serán donados para fines benéficos, libres de todo gravamen, por la institución que corresponda, previa autorización del titular del derecho y de la remoción o eliminación de los símbolos distintivos, así como la identificación del autor y título de la obra, cuando ello proceda.

Cuando no sea posible la remoción de los símbolos distintivos, así como la identificación del autor y título de la obra, y el titular del derecho protegido no conceda su autorización expresa para que sean donados, estos artículos serán destruidos por la autoridad competente, sin derecho a compensación alguna, con asistencia de un representante del titular del derecho protegido. Esto se resolverá en el momento de la calificación del mérito legal del sumario.

3. Ejecutoriada el auto encausatorio o de apertura del juicio, el juez de la causa, por solicitud del funcionario de instrucción decretará, sin más trámite, la destrucción de lo aprehendido provisionalmente, y procurará dejar intacta una muestra significativa. Lo anterior será dispuesto en resolución motivada de inmediato cumplimiento, la cual será susceptible de recurso de apelación, en caso de que se niegue. Este recurso se concederá en el efecto diferido.

Quando se dicte un auto de sobreseimiento, el juez de la causa deberá ordenar la disposición, donación o destrucción de lo aprehendido provisionalmente, así como del material debidamente acreditado como ilícito.

4. En los casos de productos percederos o de suma peligrosidad para la salud y la integridad personal, el funcionario de instrucción solicitará al juez de la causa que se adopte cualquiera de las medidas antes enunciadas.

Una vez se ordene la donación o destrucción de lo aprehendido provisionalmente, se efectuará la diligencia, la cual deberá constar en el acta.

Artículo 76. El artículo 170 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 170. Para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, se podrán utilizar, a elección del demandante, uno o varios de los siguientes criterios:

1. Los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente, de no haber ocurrido la infracción;
2. Los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción;
3. El precio o regalía que el infractor habría pagado al titular del derecho, si se hubiera concertado una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del objeto del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas;
4. El valor, en el mercado lícito, de los ejemplares producidos o reproducidos sin autorización;
5. Otra medida de valor legítima que presente el titular del derecho.

Artículo 77. El artículo 171 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 171. Quien inicie o intente una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial protegido por la presente Ley podrá pedir al juez que ordene medidas cautelares inmediatas, con el objeto de asegurar la efectividad de esa acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares se tramitarán, inoída parte, en expediente separado, y el juez las practicará de inmediato y sin más trámite, pudiendo, una vez efectuada la diligencia, ordenar que la parte que pidió la medida consigne una caución, cuyo monto no excederá el cincuenta por ciento (50%) de la totalidad del avalúo realizado a los objetos materia de la infracción y a los medios destinados a realizarla. Dicha caución deberá ser consignada, mediante certificado de

garantía o cualquier otro tipo de caución establecida en el Código Judicial, dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que se llevó a cabo la diligencia.

Si únicamente se solicita la medida contemplada en el numeral 5 del siguiente artículo, el juez fijará el monto de la caución que considere suficiente, una vez se haya ejecutado la medida.

Artículo 78. El artículo 172 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 172. El juez podrá ordenar las medidas cautelares apropiadas, para asegurar la ejecución de la sentencia que pudiera dictarse en la acción respectiva. Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

1. Cesación inmediata de los actos de infracción;
2. Retención o depósito de los objetos materia de la infracción y de los materiales o implementos destinados a realizar la infracción, así como de los documentos relativos a la infracción;
3. Suspensión de la importación o de la exportación de los objetos o medios, a que se refiere el numeral precedente;
4. Constitución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía, para el pago de la eventual indemnización de daños y perjuicios;
5. Suspensión de la clave o permiso de operación, otorgado por las autoridades administrativas de la Zona Libre de Colón, zona franca o zona procesadora para la exportación existente en Panamá. Dicha suspensión será levantada mediante constitución de fianza bancaria, monetaria, de seguros o títulos de la deuda pública del Estado. El monto de la fianza será proporcional al estimado del daño causado;
6. Retención o depósito, por las autoridades aduaneras competentes, de la mercancía u objetos materia de la infracción, que se encuentren en trámite aduanero o en tránsito en cualquier parte del territorio nacional.

Si la acción por infracción no fuese entablada dentro de los diez días siguientes a la imposición de una medida cautelar, esta quedará sin efecto de pleno derecho y el actor quedará sujeto a la indemnización de daños y perjuicios que hubiese causado.

Artículo 79. El artículo 176 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 176. La Autoridad Nacional de Aduanas, actuando de oficio o por órdenes de autoridad competente, o cuando por cualquier medio tenga noticia de mercancía que se encuentre en trámite en aduana o en tránsito en cualquier parte del territorio nacional o en zonas francas, que pueda estar infringiendo disposiciones de esta Ley o que involucren

conductas tipificadas como delitos contra derechos de Propiedad Intelectual, podrá inspeccionar y retener dicha mercancía.

Las autoridades de la Zona Libre de Colón y demás zonas francas que administre el Estado tendrán las mismas facultades descritas en el párrafo anterior con respecto a mercancía en tránsito o comercializada o almacenada dentro de su territorio.

Artículo 80. Se adiciona el artículo 178-A al Título VII de la Ley 35 de 1996, así:

Artículo 178-A. En el evento de que las autoridades a que se refiere el artículo 176 fijen un cargo por solicitud o almacenaje, el cargo no deberá ser fijado por un monto que disuada irrazonablemente el uso de este recurso o tales medidas.

Artículo 81. El artículo 181 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 181. El procedimiento establecido en el presente Título se aplicará a las siguientes materias:

1. Las controversias que surjan con motivo de las oposiciones a las solicitudes de registro de modelo o dibujo industrial, marca, nombre comercial, indicación geográfica, indicación de procedencia, denominación de origen, expresión o señal de propaganda;
2. Los procesos de nulidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial;
3. Los procesos por uso indebido de los derechos de propiedad industrial;
4. Los procesos relativos a las materias contempladas en la presente Ley no indicados en los numerales anteriores.

Artículo 82. El artículo 184 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 184. Será admisible la reconvenición, en cualquier caso en que el demandado tenga una pretensión basada en un derecho de Propiedad Industrial.

Artículo 83. Se adiciona el artículo 184-A al Título VIII de la Ley 35 de 1996, así:

Artículo 184-A. El juez de conocimiento, siempre que se le presente un poder otorgado en el extranjero con las formalidades exigidas en el lugar donde se otorgue y que se encuentre debidamente autenticado y legalizado por el funcionario diplomático o consular de Panamá o apostillado según lo prevé el convenio por el que se suprime la exigencia de legalización para los documentos públicos extranjeros (Convenio de La Haya), o el mismo se refiera a un poder inscrito en el Registro de Poderes de la DIGERPI, será admitido, con independencia de su fecha de expedición en cualquier proceso judicial civil o penal. No se requerirá prueba de existencia adicional al poder. La validez del poder admitirá prueba en contrario, que se tramitará por medio de incidente, y el tribunal, en el evento de que exista falsedad en el documento, lo remitirá al Ministerio Público para efecto de que promueva la acción penal a que haya lugar.

Artículo 84. El artículo 186 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 186. Contestada la demanda, el juez fijará la fecha y hora en que las partes deberán comparecer a la audiencia, en la cual presentarán y aducirán las pruebas y contrapruebas que estimen convenientes, para la defensa de sus derechos.

Artículo 85. Se adiciona el artículo 190-A al Título VIII de la Ley 35 de 1996, así:

Artículo 190-A. El juez de oficio o a petición de parte podrá ordenar al presunto infractor que proporcione cualquier información que posea respecto de cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de la infracción y respecto de los medios de producción o canales de distribución para los productos o servicios infractores, incluida la identificación de terceras personas involucradas en su producción y distribución, y sus canales de distribución. Esta información deberá ser puesta a disposición del titular del derecho, respetando los principios constitucionales aplicables. No obstante, la información que el juez considere como datos íntimos o sensibles y que no sean relevantes para esclarecer los asuntos objeto del litigio no podrán ser divulgados. En el evento de la renuencia del supuesto infractor de acatar la orden del juez, este podrá sancionar al supuesto infractor por desacato, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Código Judicial.

En los casos que den lugar a la sanción por desacato, corresponde al secretario del juzgado levantar el expediente en que se establecen los hechos justificativos de la sanción.

Artículo 86. El artículo 192 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 192. Los únicos incidentes admisibles en este tipo de procesos serán los que se promuevan por vía de excepciones de demanda extemporánea, cosa juzgada, caducidad de la pretensión y validez del poder. Estos incidentes se tramitarán como de previo y especial pronunciamiento. Cualquier otro incidente, excepción o tercera será resuelta al momento que se dicte la sentencia.

Artículo 87. Se adiciona el artículo 194-A al Título VIII de la Ley 35 de 1996, así:

Artículo 194-A. La resolución judicial que pone fin a la segunda instancia para los procesos contemplados en esta Ley admitirá el recurso de casación. Se aplicará lo dispuesto en el Código Judicial.

Artículo 88. El artículo 195 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 195. Al inicio del proceso, el juez está en la obligación de proporcionar, a la parte interesada, una nota dirigida a la DIGERPI, en la cual le comunique la presentación de la demanda, y otra comunicando el resultado, una vez que el fallo quede debidamente

ejecutoriado. En ambos casos, las referidas notas serán suministradas a la parte en el menor tiempo posible, con clara indicación del tipo de proceso de que se trate, así como de la marca, nombre comercial, patente de invención, modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial, expresión o señal de propaganda, indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen objeto del proceso.

En el evento de que la DIGERPI no reciba la comunicación a que se refiere el párrafo anterior en los quince días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de oposición, procederá a emitir la resolución y el registro que corresponda.

Artículo 89. El artículo 196 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 196. Sin perjuicio de lo que establece el Código Judicial, en relación con la falsificación de marcas, las autoridades judiciales están, salvo en circunstancias excepcionales, facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos judiciales civiles relacionados con la falsificación de marcas, que a la parte ganadora le sean pagadas por la parte perdedora las costas procesales y los honorarios de abogados que sean razonables. De igual manera, las autoridades judiciales, al menos en circunstancias excepcionales, están facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos civiles judiciales sobre infracción de patentes, que a la parte ganadora le sean pagadas por la parte perdedora las costas procesales y los honorarios de los abogados que sean razonables.

Artículo 90. El artículo 197 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 197. Los procesos relativos a las materias de que trata el presente Título serán de competencia de los juzgados y tribunales creados, de conformidad con la Ley 29 de 1996, modificada por Ley 45 de 2007.

Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán acordar resolver la controversia surgida o que puede surgir en relación con los derechos protegidos por esta Ley, utilizando cualquier método de resolución alterna de conflictos. Cuando elijan la conciliación, la mediación o el arbitraje, lo harán conforme a lo dispuesto por la legislación vigente.

Artículo 91. El artículo 200 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 200. La DIGERPI percibirá tasas en concepto de servicios, en los siguientes casos:

Por solicitud de una marca por clase o nombre comercial	B/.10.00
Por solicitud de indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen	B/.100.00
Por solicitud de patente, modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial	B/.10.00
Por solicitud de patente o modelo industrial PCT.	B/.50.00

Por solicitud de antecedentes de marcas	B/.5.00
Por solicitud de certificación	B/.5.00
Por desglose de cada documento	B/.5.00
Por solicitud de cambio de domicilio del titular de la patente o registro	B/.10.00
Por solicitud de cambio de nombre del titular de una marca o nombre comercial	B/.10.00
Por venta del BORPI	B/.15.00
Por solicitud de licencia de uso de una marca o nombre Comercial	B/.10.00
Por solicitud de cesión o traspaso de una marca o nombre Comercial	B/.10.00
Por solicitud de copia autenticada de un documento	B/.5.00
Por solicitud de antecedentes nacionales de modelo de utilidad, o modelo o dibujo industrial	B/.30.00
Por solicitud de antecedentes nacionales de patentes	B/.40.00
Por solicitud de informe sobre el estado de la técnica	B/.200.00
Por cada solicitud que constituya una prórroga	B/.20.00
Por la publicación de solicitud o corrección de marca	B/.10.00
Por cada publicación de solicitud, corrección o de cualquier otro género sobre patente, modelo de utilidad o modelo o dibujo industrial	B/.10.00
Por cada solicitud de protección suplementaria de una patente	B/.30.00
Por cada solicitud de suspensión de trámite	B/.20.00
Por cada solicitud de tasa de mantenimiento	B/.10.00
Por cada solicitud de expedición de resolución y registros autenticados	B/.25.00

Artículo 92. Se adiciona el artículo 202-A al Capítulo I del Título IX de la Ley 35 de 1996, así:

Artículo 202-A. Se establece que los incentivos a que se refiere el artículo anterior no son aplicables a funcionarios contratados para la ejecución de proyectos de inversión en la DIGERPI.

Artículo 93. El artículo 204 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 204. El registro de una marca causará el pago de un derecho, que se deberá cancelar en la fecha de depósito de la solicitud de registro y de acuerdo con la siguiente tabla:

Solicitudes:

- Una marca en una clase, pagará un derecho de cien balboas (B/.100.00).

2. Una marca en clases múltiples, pagará un derecho de cien balboas (B/.100.00) por la primera clase y cien balboas (B/.100.00) por cada clase adicional.

Estos derechos también serán aplicables para mantener vigentes las solicitudes que tengan diez años desde su depósito en la DIGERPI y no se han otorgado.

Artículo 94. El artículo 205 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 205. La renovación del registro de cualquier marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda causará el mismo derecho que señala el artículo anterior. El recargo a que se refiere el artículo 110 de esta Ley será de diez balboas (B/.10.00) por cada mes o fracción de mes, hasta su presentación.

Artículo 95. Se adiciona el artículo 206-A al Capítulo II del Título II del Título IX de la Ley 35 de 1996, así:

Artículo 206-A. El registro de una indicación geográfica, indicación de procedencia y denominación de origen causará un derecho de cien balboas (B/.100.00).

Artículo 96. El artículo 207 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 207. La concesión de una patente de invención causará los derechos que se indican a continuación:

1. Cien balboas (B/.100.00), por los primeros cinco años de protección;
2. Doscientos balboas (B/.200.00), por los siguientes cinco años;
3. Doscientos balboas (B/.200.00), por los siguientes cinco años;
4. Trescientos balboas (B/.300.00), por los siguientes cinco años;
5. Trescientos balboas (B/.300.00) por año o fracción de año por protección suplementaria.

El primer pago se hará al presentarse la solicitud, y los siguientes pagos cada quinquenio, contado este a partir de la fecha del depósito de la solicitud. El pago podrá realizarse en cualquier momento, antes del vencimiento del quinquenio respectivo.

Transcurridos seis meses, desde la fecha en que debió efectuarse el pago de alguno de los derechos a que se refiere este artículo, sin haberse hecho efectivo dicho pago, se entenderá que el titular ha abandonado la patente y esta caducará de pleno derecho. El pago efectuado en el periodo de los seis meses a que se refiere este párrafo tendrá un recargo de diez balboas (B/.10.00) por mes o fracción de mes, hasta su presentación.

Artículo 97. Se adiciona el artículo 210-A a la Ley 35 de 1996, así:

Artículo 210-A. El pago electrónico de tasas, derechos y timbres de presentación de solicitudes electrónicas de derechos de propiedad industrial, así como cualquiera otra

actuación administrativa que utilice para su presentación medios electrónicos o telemáticos, estará sujeto a los procedimientos que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 98. El artículo 219 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 219. Se crea una comisión interinstitucional para velar por la armonización, coordinación y seguimiento de las políticas en materia de propiedad intelectual; igualmente, establecerá políticas o lineamientos sobre protección y observancia, suficientemente adecuados para disuadir las infracciones de los derechos de propiedad intelectual.

La comisión estará integrada por:

1. Un miembro designado por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias.
2. Un miembro designado por la Dirección General de Derecho de Autor del Ministerio de Comercio e Industrias.
3. Un miembro designado por la Administración de la Zona Libre de Colón.
4. Un miembro designado por la Autoridad Nacional de Aduanas.
5. Un miembro designado por el Ministerio Público.
6. Un miembro designado por la institución del Estado a cargo de las relaciones de la República de Panamá con la Organización Mundial del Comercio.
7. Un miembro designado por la Dirección de Investigación Judicial.

El modo operativo de esta comisión será reglamentado por el Ministerio de Comercio e Industrias.

Artículo 99. Se adiciona el artículo 219-A a la Ley 35 de 1996, así:

Artículo 219-A. Todas las actuaciones, comunicaciones e intercambio de documentación en la DIGERPI y los usuarios de sus servicios, a partir de los trescientos sesenta días calendario contados de la fecha de promulgación de la presente Ley, se llevarán a cabo únicamente mediante la utilización de medios electrónicos o telemáticos.

El Ministerio de Comercio e Industrias reglamentará todo lo relacionado con la aplicación de este artículo.

Artículo 100. Se adiciona el artículo 25-A a la Ley 1 de 2001, así:

Artículo 25-A. Una vez recibidas las solicitudes de Registro Sanitario, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas hará pública la solicitud, a través de la página web del Ministerio de Salud y/o en un Boletín Oficial de Solicitudes de Registros Sanitarios de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, que incluirá la información que corresponda, para que terceros puedan presentar oposición a la concesión del Registro Sanitario, basados en la utilización de datos de prueba no autorizados por su titular en el trámite sanitario.

Corresponderá a los tribunales competentes conocer los procesos de oposición a que se refiere este artículo y aplicará el procedimiento judicial establecido en la Ley 35 de 1996.

Presentada la demanda de oposición, el tribunal emitirá un oficio a solicitud de la parte demandante, para que se suspenda el trámite de concesión del Registro Sanitario en la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas.

Artículo 101. El artículo 268 del Código Penal queda así:

Artículo 268. Quien falsifique, altere o imite una marca, un nombre comercial o una expresión o señal de propaganda será sancionado con prisión de cuatro a seis años.

La misma sanción se aplicará a quien comercialice o haga circular o importe o exporte un producto o el mismo se encuentre en tránsito por el país, u ofrezca o preste servicios con marca falsificada, alterada o imitada.

Artículo 102. El artículo 270 del Código Penal queda así:

Artículo 270. Quien fabrique, comercialice o haga circular o importe o exporte un producto o el mismo se encuentre en tránsito por el país u ofrezca o preste servicios que lleven indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen que infrinjan derechos de propiedad industrial será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

Artículo 103. La presente Ley modifica los artículos 1, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 29, 30, 35, 36, 45, 51 y 52, la denominación del Capítulo V del Título II, la numeración del Capítulo V del Título II, los artículos 55 y 56, la numeración del Capítulo VI del Título II, los artículos 63, 66, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 81, 90, 91, 93, 94, 99, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 110, 112, 123, 125, 127 y 129, la denominación del Capítulo VI del Título V, los artículos 131, 132, 133, 134, 136, 137, 141, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 172, 176, 181, 184, 186, 192, 195, 196, 197, 200, 204, 205, 207 y 219 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996 y los artículos 268 y 270 del Texto Único del Código Penal.

Adiciona el Capítulo II, contentivo de los artículos 2-A y 2-B, al Título I, el Capítulo III, contentivo de los artículos 2-C, 2-D, 2-E, 2-F y 2-G, al Título I, los artículos 14-A, 20-A, 20-B, 20-C y 20-D al Capítulo II del Título II, los artículos 52-A, 52-B, 52-C, 52-D, 52-E, 52-F y 52-G al Capítulo V del Título II, los artículos 58-A, 58-B, 58-C, 58-D, 58-E, 58-F, 58-G, 58-H, 58-I y 58-J al Capítulo VI del Título II, el artículo 75-A al Capítulo II del Título III y el artículo 93-A al Capítulo I del Título V, los artículos 137-A, 137-B, 137-C, 137-D, 137-E, 137-F, 137-G, 137-H, 137-I, 137-J y 137-K al Capítulo VI del Título V, el artículo 178-A al Título VII, los artículos 184-A, 190-A y 194-A al Título VIII, el artículo 202-A al Capítulo I del Título IX, los artículos 206-A y 210-A al Capítulo II del Título IX y el artículo 219-A al Título IX de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, así como el artículo 25-A a la Ley 1 de 10 de enero de 2001.

Deroga los artículos 64, 71 y 135 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, los artículos 4 y 5 de la Ley 45 de 8 de agosto de 1975 y todas las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 104. Esta Ley comenzará a regir el 1 de octubre de 2012, salvo los artículos siguientes, que entrarán en vigencia en los plazos que se indican:

Transcurrido un año de la presente Ley, entrará en vigencia el numeral 10 del artículo 38 de la presente Ley; el artículo 52, el párrafo segundo del artículo 10 y los artículos 20-A al 20-D adicionados por el artículo 11 de la presente Ley.

Transcurrido un periodo no mayor de dos años de la entrada en vigencia de la presente Ley, entrarán en vigencia los numerales 7 y 9 del artículo 37 y el numeral 5 del artículo 58 de la presente la Ley.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Proyecto 511 de 2012 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil doce.

El Presidente,

Sergio R. Gálvez Evers

El Secretario General,

Wigberto E. Quintero G.

**ÓRGANO EJECUTIVO NACIONAL. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PANAMÁ,
REPÚBLICA DE PANAMA, 5 DE OCTUBRE DE 2012.**

RICARDO MARTINELLI BERROCAL

Presidente de la República

RICARDO QUIJANO J.

Ministro de Comercio e Industrias